

**Expediente No. 2006-0267-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAPUCCINO”**

**Compañía Numar, Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2560-05)**

***VOTO N° 382 -2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del veintisiete de noviembre de dos mil seis.**

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa, ciento cincuenta metros oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, catorce minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de abril de dos mil cinco, el Licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad número ocho- cero setenta y nueve- trescientos setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **CAPUCCINO**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: café.

**SEGUNDO:** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, catorce minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

solicita no es susceptible de apropiación marcaria, por corresponder al nombre o forma de consumir café.

**TERCERO:** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de mayo de dos mil seis, interpuso recurso de revocatoria con apelación, en subsidio, argumentando que la marca no comunica directamente al consumidor las cualidades del producto por lo que no existe riesgo de error y el término Capuccino no existe en el diccionario de la Real Academia.

**CUARTO:** Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta y siete segundos, del veintitrés de mayo de dos mil seis la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y admite el recurso de apelación.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez, y;**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS:** Que los señores Robert Christian Van Der Putten y Giselle Reuben Hatounian, son apoderados especiales de la **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANONIMA** (folio 3).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Planteamiento del Problema.** El Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinando que la marca se compone de vocablos de uso común y genérico, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “CAPUCCINO”, en clase treinta de la Nomenclatura Internacional. Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que la marca solicitada no describe ni atribuye cualidades ni características del producto a proteger por lo que considera que no existe riesgo de error ni que se incurra en la prohibición del artículo 7 incisos c) y d) de la Ley de Marcas; concluyendo que la marca Capuccino no existe en el Diccionario de la Real Academia y por ende un término de fantasía formada con la inicial de varios nombres.

**CUARTO.** Confrontada la marca que se pretende inscribir, con lo dispuesto por la Ley de Marcas citada, debe este Tribunal avalar en un todo la resolución venida en alzada. Al realizar el análisis del signo objeto de inscripción, es claro que nos encontramos ante una marca denominativa, pues las de este tipo están integradas exclusivamente por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, que por si misma no puede considerarse como diferenciadora de los productos que pretende distinguir. Con dicho vocablo es conocido usualmente en nuestro medio un tipo de café espumoso, hecho que le resta capacidad distintiva intrínseca al signo propuesto.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. De esta manera, la capacidad distintiva es considerada como aquella cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Un signo es inscribible cuando cumple totalmente con esa característica, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

**QUINTO.** Como se indicó, la solicitud de la marca “CAPUCCINO” fue rechazada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c), d), y g) de la Ley de Marcas, rechazo que comparte este Tribunal ya que la aplicación de tal normativa resulta acorde al caso. Nótese que el signo solicitado “*Capuccino*”, aunque gráficamente se presente modificado, al eliminársele una letra “p”, la diferencia provocada con el término italiano “CAPPUCCINO”, como en forma acertada lo señala el a-quo, produce el mismo efecto visual, gráfico y fonético en el consumidor, fonéticamente, se pronuncia en forma similar a la palabra original, dado que normalmente el sonido de la letra “p” doble en castellano no se refleja al pronunciar la palabra en forma sucesiva.

La resolución apelada en forma amplia y fundamentada, refiere la definición del vocablo Capuchino o su variación Capuccino, entre otras, señala que “ El capuccino o capuchino es una bebida de origen italiano, preparada con café expreso y leche...” véase [htt://es.wikipedia.org/wiki/Capuchino](http://es.wikipedia.org/wiki/Capuchino), asimismo, según el Diccionario de la Lengua Española, T. I, 22ª. Ed., Real Academia Española, Madrid, España, 2001, p. 442, define Capuchino “ (Del it. Cappuccino)... / 3.- m.Café con leche espumoso”, con lo cual, se relaciona que el signo capuccino o capuchino, dentro del sector pertinente, resulta un término muy conocido, relacionado a una bebida o una manera de consumir café.

Dado lo anterior, el signo solicitado resulta ser un término propio de la usanza comercial del país, para referirse a una manera particular de preparación de café sobre el cual no puede brindarse un derecho de exclusiva. En este sentido, no procede la protección de café, a partir de la denominación “CAPUCCINO”; pues el signo tal y como se solicita denota al café espumoso o capuchino y en razón de que se pretende distinguir café, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición del referido producto, de ahí que con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no es factible registrar como marca el término propuesto.

Cabe observar que, la marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto que adquiere, las características basadas en la información que ofrece el signo del producto. Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86).

El acceder al registro de “CAPUCCINO” como signo para proteger café, constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que el café bajo esta marca ya viene preparado con café expreso y leche como para un capuchino, por lo que, no puede considerarse un signo con los suficientes elementos que le den fuerza distintiva ya que describe la esencia del producto que pretende amparar, y por lo mismo no cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas, donde claramente se deja establecido que el signo que solicite la inscripción registral debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona, previendo que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad.

Respecto a la distintividad, el Tribunal Primero Civil de San José, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831 de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha manifestado que resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de *“... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”*

Además, la doctrina ha dicho que *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge. Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág, 107).

**SEXTO.** El recurrente alega que el signo “CAPUCCINO”, es una marca de fantasía, que de ningún modo comunica directamente al consumidor las cualidades o características del producto. En relación a la marca de fantasía, debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo procreado, sobre el cual no se tiene significado conceptual alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de un vocablo con significado propio; que trata de la designación común de una bebida de origen italiano preparada con café y leche, muy conocida en nuestro país, deja claro que tal denominación guarda una conexión con el producto que pretende distinguir, no pudiendo considerarse como una marca de fantasía, por lo que, lo aducido por la gestionante no pueden ser motivos de recibo para acceder a lo peticionado ya que, conforme lo precedente, se establecen motivos intrínsecos que impiden la inscripción del signo solicitado.

**SÉTIMO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Examinada que fue la marca de fábrica y comercio solicitada CAPUCCINO, este Tribunal llega a la conclusión que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer de conformidad al numeral 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que el signo solicitado no es objeto de inscripción, por cuanto la misma carece de toda distintividad respecto del producto que protegerá.

Por lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la COMPANÍA NUMAR, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, catorce minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la COMPANÍA NUMAR, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, catorce minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**