



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0231-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (VAMPIRITO) (33)

BERNY ALONSO BARQUERO CASTRO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-643)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 797-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Berny Alonso Barquero Castro, mayor, costarricense, casado una vez, licenciado en derecho, vecino de San José, cédula de identidad 1-1088-088, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas diez minutos veinticuatro segundos del siete de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:04:43 horas del 22 de enero del 2016, el licenciado Berny Alonso Barquero Castro, de calidades, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***VAMPIRITO*** para proteger y distinguir: en clase 33 *“Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas diez minutos veinticuatro segundos del siete de abril del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas... **SE***



RESUELVE: *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:27:12 horas del 20 de abril del 2016, el licenciado Berny Alonso Barquero Castro, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que con fecha 22 de enero del 2016, se presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio VAMPIRITO para proteger y distinguir: Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante. (v.f. 1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro determinó rechazar la inscripción de la marca, en razón de que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto por un término genérico con respecto al producto que se desea proteger, y por lo tanto, no posee distintividad. Lo anterior se fundamenta en el artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente sostiene que la denominación requerida no es utilizada en el lenguaje común o en el ámbito comercial costarricense para asociarse a una bebida alcohólica, *porque es*



una creación completamente original y novedosa. Que el nombre “Vampirito” fue elegido para utilizarse como marca, en asociación directa, a la creencia sobre un ser o criatura con origen sobrenatural que se alimenta de sangre (vampiro, estando la sangre representa por el color rojo, proveniente del tomate con picante o sangrita). Que se seleccionó “Vampirito” para ser servida en un vaso tipo “shot” corto, utilizando el diminutivo de vampiro (Conde Drácula). Que, el término “Vampirito” no representa de manera explícita una característica del producto (bebida alcohólica), ya que el consumidor debe reflexionar para concluir que el color rojo representa la sangre que toma el vampiro. Afirma el recurrente que, tanto en Costa Rica como en el extranjero, no existe un signo con el nombre de “Vampirito”; sin embargo, acepta el apelante: “Puede darse el caso que en otro país exista un “cocktail” que posea alguna característica similar con el nombre. Sin embargo, el mismo no es notorio, ni de conocimiento general, ni hace referencia a las particularidades del que se solicita inscribir” (cursiva no es del original). Alega que, los consumidores cuando observen y/o escuchen el nombre “Vampirito” no lo asociarán de modo alguno con otra bebida alcohólica, ya que no existe un trago popular con ese nombre, porque no existe un trago con ese nombre. Manifiesta el apelante haber efectuado una búsqueda exhaustiva en Internet con el propósito de establecer la existencia de un trago tipo “shot” con ese nombre, y agrega literalmente el recurrente: “Hubo pocos resultados. El principal es un “cocktail” denominado “Vampiro”, no Vampirito, que para elaborarlo no hay una sola receta unívoca, todo lo contrario, cambian considerablemente en cuanto a los productos y la forma de prepararlo... Como puede observarse, no existe una sola receta para hacer un “Vampiro”. De todas formas, en lo que sí existe consenso, es que el supuesto “Vampiro” se prepara con la finalidad de ser servido en un vaso grande o copa con hielo, y no en un tipo “shot” como son los fines de la marca.” (Cursiva y negrita no son del original). Finalmente argumenta el apelante que, la resolución impugnada no fundamenta los motivos de inadmisibilidad por una eventual competencia desleal, únicamente menciona que el signo es un concepto que vendría a obstaculizar la competencia entre empresarios que comercializan esos productos, por cuanto no se les podría permitir el uso del nombre con el que se le conoce a los mismos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente la marca se define como



aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellas que derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan los siguientes:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata...

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el



signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente *descriptivo* de alguna de sus características. De tal manera, su *distintividad* respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de *originalidad, novedad y especialidad*, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...*suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“...Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...”

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo **VAMPIRITO**, para proteger y distinguir “*Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante*”, por cuanto, el signo solicitado informa directamente el nombre del producto a distinguir, ya que en el mercado de licores existe un coctel, trago o bebida alcohólica con ese nombre, tanto a nivel nacional como internacional, según la investigación hecha por internet

(<http://www.coctelybebida.com/tags/bebidas-vampiro-vodka.html/>,
<http://allrecipes.com.mx/receta/427/vampiros.aspx>, <https://www.belelu.com/2013/01/receta->



para-preparar-jugo-vampiro/) así como la prueba ofrecida por el recurrente **y que el mismo acepta que existe, aportando prueba de tal existencia, en donde consta que también se prepara con licor y sangrita picante.** (v.f. 27 al 37 del legajo de apelación), por lo que no se puede monopolizar un nombre genérico por parte de un solo titular.

Bajo esta idea, resulta imposible el registro de este tipo de signos, pues se estaría limitando el uso de dicho término para los demás competidores del mercado, si realizamos la pregunta ¿qué es?, la respuesta nos dice que el signo es genérico, pues es el nombre con que es conocida la bebida premezclada a base de licor y sangrita con picante.

El recurrente en su expresión de agravios utiliza de manera frecuente el término vampiro, e incluso acepta expresamente y en repetidas ocasiones que, la solicitud de su marca *es un diminutivo de dicho vocablo*, y que por ello requiere el término *Vampirito*, explicando que va a utilizar un vaso tipo “shot” (vasos cortos y resistentes) para servirlo, y que, además, lo va a realizar únicamente con ron o vodka. Sin embargo, echa de menos este Tribunal tales especificaciones, desde la presentación de esta solicitud, cuando el aquí apelante a folios 1 y 2 del expediente administrativo únicamente manifiesta que requiere “*Vampirito*” en clase 30 para proteger y distinguir: “*Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante*”; pero posteriormente a la calificación registral, se desdice y manifiesta que se trata de un trago que va a servir única y exclusivamente en un vaso shot corto y que lo va a preparar única y exclusivamente con ron o vodka, en un intento para diferenciarlo del coctel denominado “*Vampiro*”.

Tales modificaciones -en virtud de ley-, hubieran sido posibles, lo anterior, **sin entrar al fondo de la resolución de este asunto**; sin embargo, el interesado no aporta el pago de los cánones respectivos que exige la Ley Marcaria cuando se realizan limitaciones al producto o servicio que se pretende proteger, de modo que tales modificaciones no pueden valorarse a los efectos de resolución de fondo de este recurso de apelación.

El aspecto en que reside la importancia del asunto, es la existencia (como pudo comprobar esta



instancia al realizar un estudio breve de internet) y conocimiento por el consumidor, que tiene actualmente acceso a internet, un trago denominado “*Vampirito*” y un coctel denominado “*Vampiro*”, y cuyas diversas recetas y formas de servir, pueden resumirse como bebidas alcohólicas premezcladas a base de licor y sangrita con picante, y en donde resulta la evidente ausencia de distintividad del signo requerido por el apelante.

Por otra parte, entiende este Tribunal que la finalidad del apelante, con su solicitud de inscripción, no consistía necesariamente realizar actos de competencia desleal, pues el principio de buena fe lo cobija, sin embargo, se adopta la manifestación del Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que, proceder a la inscripción del signo requerido “*Vampirito*”, en razón del derecho de exclusividad que otorga la Ley Marcaria, sacaría del mercado al resto de los competidores, en esta rama de la industria; y que en este sentido, aquella ley, en su numeral primero advierte que, esta normativa “*...tiene por objeto proteger, efectivamente, ...los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.*”

Volviendo a la distintividad, al ser la marca el género de los productos que protege y describe sus características carece de carácter diferenciador o la capacidad intrínseca para poder ser signo. El carácter distintivo se mide con relación a los productos que va a proteger, en el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca. Se puede establecer que el término no puede ser usado exclusivamente por un solo comerciante, de permitir esto, el Tribunal estaría monopolizando un término de uso común a favor de un comerciante y necesario para publicitar productos semejantes.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Berny Alonso Barquero Castro, en su condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas diez minutos veinticuatro segundos del siete de abril del 2016, la que en este acto se confirma, y se deniega el registro de la marca de fábrica y comercio *VAMPIRITO* para proteger y



distinguir: en clase 33.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Berny Alonso Barquero Castro, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las quince horas diez minutos veinticuatro segundos del siete de abril del 2016, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **VAMPIRITO** para proteger y distinguir: en clase 33 “*Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante*”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33