

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0227-TRA-PI

**ASIAMIX KABUSHIKI KAISHA**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-12275)

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO No. 0489-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 1-785-618 vecina de San José, apoderada de la sociedad **ASIAMIX KABUSHIKI KAISHA** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 3-5 Nishiarai 7-chome, Adachi-ku , en contra de la resolución dictada por el registro de la Propiedad Industrial a las 13:25:38 horas del 6 de abril de 2018.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “%**ARABICA**”, para proteger y distinguir en clase: 30 “*Café; granos de café sin tostar*”, clase 35: “*Servicios de venta al detalle o servicios de venta al por mayor de té, café y cocoa*”, clase 43: “*Servicios de cafeterías; servicios para ofrecer alimentos y bebidas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:25:38 horas del 6 de abril de 2018, 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 el 24 de abril de 2018, la licenciada, **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **SIAMIX KABUSHIKI KAISHA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo propuesto al considerar que el signo **“%ARABICA ”** en relación con los productos y servicios que pretende proteger, es susceptible de engaño o causar confusión, ya que imprime en la mente del consumidor promedio que estos sean únicamente o estén relacionados con café del tipo arábica (tipo de café perfumado) por lo que podría causar tal riesgo en los medios comerciales y en el público consumidor, en cuanto a productos o

servicios propuestos al no contener esas características o cualidades; además de otros productos no relacionados (té, cocoa ), concluyendo que no es susceptible de inscripción registral ya que incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, con afinidad de otros productos similares o que puedan ser asociados en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

*(...)*

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

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad

constituyendo una palabra de uso común para los productos y servicios que pretende proteger, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esta marca a tener el derecho de exclusiva.

Por su parte, la recurrente indicó en su escrito de agravios: **1)** Que su representada pretende proteger productos y servicios relacionados directamente con el café, quedando claro que se ofrecerá como producto y servicio respecto a la marca arábica.

2) Adjunta certificaciones de Estados Unidos de América y de la OMPI en donde se puede comprobar que la marca ARABICA ha sido inscrita en muchos países del mundo, sin que existiera objeción alguna respecto de los productos y servicios que protege

3) Que en el mercado existen infinidad de marcas con términos como arábica, que pueden sugerir una idea que parezca atractiva a los consumidores sin que por ello se de una falta de creatividad o distintividad por parte del solicitante.

4) Que la marca ARABICA no llegaría a provocar en el consumidor confusión alguna respecto de los servicios que desea proteger, debido a que se trata de las clases 30, 35 y 43 de la nomenclatura internacional. Solicita revocar la resolución apelada.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el término Arábico para proteger “Café, granos de café sin tostar”, hace alusión al cafeto arábigo según consulta realizada en internet en el sitio Cafésiboney indica:

*“ El cultivo del café se extiende a lo largo de más de 60 países situados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, al ser la climatología un factor determinante en su producción.*

*Al arbusto del café se le llama también cafeto y fue descrito por Carlos Linneo, científico y botánico sueco como perteneciente al género Coffea y a la familia de las Rubiaceae. La*

*producción comercial está basada en dos especies, Coffea arabica (café arábico) catalogada en 1753 y C. canephora (café robusta). También se encuentra una tercera especie, C. liberica pero esta sólo supone el 1% de la producción mundial.*

*Los árboles de la especie Arábica bajo libre crecimiento pueden llegar a medir entre 4-6 metros de alto, con ramas con crecimiento vertical (orto trópico) que producen un par con crecimiento horizontal (plagio trópico), estas con hojas onduladas que pueden medir entre 10-15 x 5-10 cm. Bajo unas buenas condiciones de campo, las plantas jóvenes pueden comenzar a tener floración entre los 12-15 meses y producir su primera cosecha 2 años y medio después de la plantación. Los frutos del cafeto tardan entre 7 a 9 meses en alcanzar su estado óptimo de madurez. El café arábica es cultivado a altitudes entre los 900-2100 m.s.n.m. a una temperatura óptima entre 15-24 °C. Esta especie tiene un potencial para producir cafés con tazas limpias, notas dulces, fructuosas, y con mayor acidez. Es importante recordar que sólo un 20% de los cafés de la variedad Arábica que se cultivan en el mundo están considerados como Cafés de Calidad Superior o Cafés Especiales. El porcentaje de cafeína de los cafés arábicas tiene un promedio de 1.2%. El mayor productor de café Arábica del mundo es Brasil. ([www.cafesiboney.com/loesencial/arabicavsrobusta](http://www.cafesiboney.com/loesencial/arabicavsrobusta))*

Conforme lo indicado, el término ARABICA permite tener claramente la idea de los productos y servicios a proteger, careciendo de aptitud distintiva, lo que imposibilita al consumidor el poder diferenciarlos de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. Considera este Tribunal que el signo es engañoso, ya que con relación a los productos y servicios que protege el consumidor los relaciona específicamente con café del tipo arábico, sin embargo, incluye otros productos y servicios, que pretende proteger en clase 35 como “Servicios de venta al detalle o servicios de venta al por mayor de té, café y cocoa” y en clase 43 “Servicios de cafeterías; servicios para ofrecer alimentos y bebidas”, que pueden o no ser derivados del café tipo arábico, sin embargo si fuera solo para café el signo marcario sería descriptivo.

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo “%ARABICA” para los productos y servicios a proteger en clases 30, 35 y 43 es carente de distintividad.

**TERCERO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE.** Respecto de los agravios formulados por la parte apelante. Expone que su representada pretende proteger productos y servicios relacionados directamente con el café, quedando claro que se ofrecerá como producto y servicio respecto a la marca arábica. En ese sentido, se debe señalar que el signo no es únicamente para café, ya que se requiere además para proteger té y cocoa, así como servicios para ofrecer alimentos y bebidas, por lo que resulta engañoso dado que de la lista de productos

y los servicios de bebidas pueden o no ser derivados del café tipo arábigo y además si se contemplara únicamente para café, sería descriptivo porque tiene un significado, que el consumidor promedio entiende y por tanto es carente de distintividad.

En cuanto a la referencia que adjunta certificaciones de Estados Unidos de América y de la OMPI, en donde se puede comprobar que la marca ARABICA ha sido inscrita en muchos países del mundo, sin que existiera objeción alguna respecto de los productos y servicios que protege, se debe señalar que, la inscripción de las marcas se circunscriben a los alcances territoriales de cada país, de ahí que ni el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”  
**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al

cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin."

**Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”,** consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.

De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Por último, se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por ende, al concluirse que el signo que se pretende registrar, es susceptible de causar engaño respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de no poseer la suficiente aptitud distintiva, conlleva a afirmar que la marca de fábrica y comercio solicitada “%ARABICA”, para proteger y distinguir en clase: 30 “*Café; granos de café sin tostar*”, clase 35: “*Servicios de venta al detalle o servicios de venta al por mayor de té, café y cocoa*”, clase 43: “*Servicios de cafeterías; servicios para ofrecer alimentos y bebidas*”, no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada de la sociedad **SIAMIX KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el

registro de la Propiedad Industrial a las 13:25:38 horas del 6 de abril de 2018, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada de la sociedad **SIAMIX KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinticinco minutos treinta y ocho segundos del seis de abril de dos mil dieciocho, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**