

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0932-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo ICED CAPP**

**TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-8204)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0592-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Alejandra Castro Bonilla, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0880-0194, apoderada especial de la compañía TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:46 horas del 9 de noviembre de 2015.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2015, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0433-0939, apoderado especial de la compañía **TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **ICED CAPP**, en clase **30** internacional, para proteger y distinguir: *“Bebidas no alcohólicas, a saber, café preparado, capuchino, bebidas frías a base de café y capuchino helado”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:49:23 horas del 10 de setiembre de 2015, le previene al apoderado especial de la compañía **TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.**, las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efecto de subsanarlas dentro de los plazos establecidos por ley. Y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de setiembre y 22 de octubre del 2015, limita el signo solicitado para que se lea marca de fábrica y comercio y contesta lo solicitado.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:02:46 horas del 9 de noviembre del 2015, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...**”.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el 18 de noviembre del 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la compañía **TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación, expresó agravios y a su vez, limita la lista de productos para que en adelante se lea lo siguiente: “*bebidas frías a base de café y capuchino helado*”.

**QUINTO.** A la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 09 de agosto de



2012 y vigente hasta el 09 de agosto de 2022, la marca de fábrica y comercio bajo el registro número **220057**, en **clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Café”. (ver folio 05 del expediente principal)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de febrero de 1973 y vigente hasta el 23 de febrero de 2018, la marca de fábrica “CAPPY”, bajo el registro número **45670**, en **clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “café, chocolates y productos de cacao, pastas de harina, dulces, mieles, boquitas y ensaladas”. (ver folio 06 y 07 del expediente principal)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 22 de diciembre de 2011 y vigente hasta el 22 de diciembre de 2021, la marca de fábrica y comercio “CAPPY”, bajo el registro número **214851**, en **clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. (ver folio 10 del expediente principal)

**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 de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada “ICED CAPP”, por razones extrínsecas, toda

vez que el signo pedido incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que podría llevar a confusión al consumidor por estar inscritas marcas con denominación similar propiedad de otro titular marcario.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en el recurso de apelación, que limita la lista de productos para que en adelante en la clase 30, se lean los siguientes: “*bebidas frías a base de café y capuchino helado*”. Asimismo, manifiesta que los signos inscritos como la marca solicitada son distintos, ya que al comparar las marcas, existen diferencias que las hacen fácilmente identificables, siendo el riesgo de confusión nulo, aunado a ello del cotejo realizado se desprende que gráficamente los signos en disputa “**KAPP**”, **CAPPY**” y “**CAAP**”, tienen en común únicamente el término “**APP**”, y la marca solicitada está conformada por dos palabras “**ICED**” y “**CAPP**”, lo que la hace suficientemente distintiva, fonéticamente las marcas se asemejan únicamente en el término “**APP**”, que lo poseen los signos en disputa, siendo que al pronunciar la marca solicitada en su conjunto “**ICED CAPP**”, produce una diferencia sonora, que el consumidor podrá distinguir, ideológicamente los signos inscritos como la marca solicitada al ser términos sin un significado concreto no evocan ideas similares que deriven del concepto de los signos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por la apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos.

En el caso concreto lo que se está solicitando es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ICED CAPP**”, en clase 30 internacional, la cual debe ser cotejada con las marcas inscritas, por lo que corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos con la empresa de la marca solicitada.

De los citados artículos se advierte que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”* (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

<i>Signo</i>	<b>“ICED CAPP”</b>		<b>“CAPPY”</b>	<b>“CAPPY”</b>
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	242555	45670	214851
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>
<i>Distinción</i>	<i>bebidas frías a base de café y capuchino helado</i>	<i>café</i>	<i>café, chocolates y productos de cacao, pastas de harina, dulces, mieles, boquitas y ensaladas</i>	<i>café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;</i>

				<i>levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo</i>
<i>Clase</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Titular</i>	<i>TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.</i>	<i>PRODUCTOS KAAPS S.A. DE C.V.</i>	<i>ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.</i>	<i>ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.</i>

Desde el punto de vista gráfico el análisis de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso como puede observarse, tanto la marca solicitada “**ICED CAPP**”, como los signos inscritos “**KAAPS**” y “**CAPPY**”, comparten en su conformación el término “**APP**”, siendo que tiene una notable similitud en la composición de los signos enfrentados, por tal razón cuando el consumidor las observe, podría asociarlas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético la marca solicitada y los signos inscritos, su pronunciación similar ya que gramaticalmente su escritura es semejante, máxime que a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo se identificarán como si fuese la misma marca, lo cual no le proporciona a la denominación el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Desde el punto de vista ideológico, si bien es cierto que el signo pretendido “**ICED CAPP**”, está compuesto por la palabra “**ICED**”, que es un adjetivo en el idioma inglés y traducido al español significa: “*helado, frío, con hielo, glaseado, escarchado*”, el cuál no le aporta distintividad alguna a la marca solicitada. Al estar protegidos los signos cotejados por la misma clase 30 internacional, formados por un término de fantasía que carecen de significado alguno, ello posibilita la confusión ideológica, constituyendo un elemento más para que el consumidor confunda los productos, existiendo entonces en el cotejo realizado, más semejanzas que diferencias.

Conforme al cotejo realizado se determina que, en primer plano, los productos que protege y distingue la marca solicitada a pesar de la limitación efectuada son productos que se relacionan con el café, al igual que los amparados por los signos inscritos, por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo.

Se trata de una confusión que en doctrina es conocida como “confusión indirecta”:

*“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó...”*

*Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).*

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

Tome en cuenta la apelante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más

signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad. Ante la pérdida de la función principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

Por lo expuesto anteriormente concluye este Tribunal que la marca de fábrica y comercio propuesta “**ICED CAPP**”, con relación a los signos registrados, se da la posibilidad que el consumidor medio crea que estos signos tanto el solicitado como los inscritos estén relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, precisamente esto es lo que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, los signos presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 14:02:46 horas del 09 de noviembre de 2015.

***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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:46 horas del 09 de noviembre de 2015, la cual en este se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “**ICED CAPP**”, en la **clase 30** del nomenclátor internacional. 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. **-NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***