

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0385-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO:
“CAFÉ 2020”**

**GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1010)
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0773-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, portadora de la cédula de identidad número: 1-1055-0703, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número: 3-101-173639, sociedad costarricense, domiciliada en San José-San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:00 horas del 2 de junio de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0994-0112, en su condición de apoderado especial del señor Eric Josafat Quesada Díaz, ingeniero, vecino de San José, cédula de identidad 1-0758-0859, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo: “**CAFÉ 2020**”, para distinguir en clase 30: café en diversos tipos en grano, molido, verde, tostado, semi tostado, soluble.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada Giselle Reuben Hatounian, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2020, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ 2020**”, alegando que su representada es titular de los signos “**1820**”, en diferentes diseños, inscritos en Costa Rica y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, por lo que considera que debe ser rechazado el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:15:00 horas del 2 de junio de 2020, acogió la inscripción del signo y denegó la oposición.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA** apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta que su representada tiene 10 signos distintivos inscritos y vigentes para proteger café o servicios de venta de café y aclara que se desean defender los derechos de su representada en cuanto a las dos marcas: “1820”, registro 193698, en clase 30 para proteger todo tipo de bebidas a base de café o de cacao, de

sustitutos de café o de cacao, o de sucedáneos del café o de cacao o mezclas de café y de cacao, bebidas líquidas de café frío y “Café 1820”, registro 147986, en clase 30 para proteger: café.

2.- Considera que existe riesgo de confusión visual, además la pronunciación es igualmente muy parecida, aunque no es apropiable ambas marcas inician con la palabra café, seguida de un número de un número compuesto por cuatro dígitos ambos terminados en “20”, y que es precedido por “mil ochocientos” y “dos mil”, las dos incluyen el término “mil”. En cuanto al campo ideológico y al análisis realizado por el Registro de primera instancia, manifiesta que ambas cifras son años y que las marcas son prácticamente idénticas, además los productos solicitados están contenidos en la lista protegida por las marcas registradas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración los signos inscritos, tenidos como hechos probados en esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce,

que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación para análisis el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el 24 incisos c) y e) de su Reglamento, según los cuales se debe calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de

Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

“... el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Entonces la marca propuesta y los signos inscritos a cotejar son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO

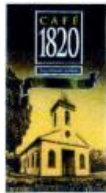
“CAFÉ 2020”

Para distinguir en clase 30: café en diversos tipos en grano, molido, verde, tostado, semi tostado, soluble.

SIGNOS INSCRITOS

“1820” con registro 193698,  con registro 231844;  con registros

213160 (marca) y 213526 (nombre comercial);  con registro 258183; “1820

CAFÉ” con registro 147986;  con registro 231468;  con registro



209237; con registro 201912 y con registro 210619, concuerda este Tribunal con lo afirmado en la resolución recurrida, en el sentido de que el cotejo marcario debe realizarse únicamente respecto de los elementos “2020” y “1820”, toda vez que los términos “CAFÉ” “TE ACOMPAÑA SIEMPRE” y “RESERVA ESPECIAL” resultan genéricos para los productos protegidos.

Con lo ya protegido por los signos previos; que es en general, café y bebidas a base de café, bebidas frías y calientes, cacao, sus sucedáneos y saborizantes y aromatizantes de café, café en grano, café molido, café sin tostar, café de reserva especial y muy especialmente al relacionar esta lista con lo protegido por el nombre comercial con registro 213526: “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de cafetería, servicios para proveer alimentos y bebidas, servicios de restauración y alimentación, así como distribución, fabricación y venta de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequillas, café, café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, repostería, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, dulce (golosina), chocolate en pasta con avellanas para untar, palomitas de maíz, cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer

bebidas, bebidas deshidratadas, vinos, espirituosos y licores; así como cualquier otro alimento elaborado para consumo humano. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar”. Y la marca con registro 213160: “Café, café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo” (ver hechos probados), es claro que ambos se encuentran en un segmento comercial relacionado en forma directa con los productos que pretende proteger la marca solicitada, aumentando la posibilidad de confusión, dado lo cual resultan de recibo los alegatos de la recurrente, por lo que no puede permitirse su coexistencia registral y debe denegarse la marca solicitada.

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el elemento literal del signo solicitado “**CAFÉ 2020**” y los registrados en sus diversas presentaciones “**1820**” existen importantes similitudes, los signos cotejados son cifras numéricas y coinciden en el número “20”, que se encuentra ubicado en la misma posición, al final de la cifra.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es similar dada la coincidencia numeral que componen la estructura del signo. Con relación al campo ideológico son conceptos que, si bien son dos cifras diferentes, ambas contienen números coincidentes en su composición, sean 4 dígitos y coincidentes en los dos últimos números.

Debido a lo cual, efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, siendo que; de conformidad con el artículo 25 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular de los registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Respecto de los agravios esgrimidos, advierte este Tribunal que lleva razón la oponente, ya que los signos en conflicto; efectivamente son similares y existe riesgo de confusión al consumidor, en lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.).

En los signos cotejados, la impresión de conjunto es similar, por el hecho de que, los inscritos y el solicitado, refieren como factor preponderante, a cifras con 4 números, imprime en la mente del consumidor un alto grado de similitud a las marcas y, en consecuencia, un eventual riesgo de confusión, pues podría no saber

distinguir las desde esa óptica, dado que efectivamente se concreta esa similitud gráfica, fonética e ideológica, que en aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, que obliga al operador jurídico a realizar el cotejo marcario dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, a efecto de verificar que los signos no causen confusión ni riesgo de asociación con otros inscritos y que se encuentren dentro del tráfico mercantil. Aunado a lo anterior, los productos que protegen todas las marcas son iguales o similares, razón de más para que la solicitada no deba inscribirse. Tómese en cuenta que los productos puestos en el mercado comparten canales de distribución lo que aumenta la posibilidad de confusión. Bajo ese conocimiento la marca solicitada carece de aptitud distintiva e infringe derechos de terceros. Debido a lo expuesto, existe riesgo de confusión así como riesgo de asociación empresarial, lo que conlleva a que se vulneren los derechos registrados de la opositora, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas no pueden coexistir registralmente, y por ende tampoco en el comercio.

Conforme 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 la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es acoger, por resultar procedentes, los agravios formulados por la apelante y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:15:00 horas del 2 de junio de 2020 emitida por el Registro de

Propiedad Industrial, la cual se revoca para que se rechace la inscripción del signo: **“CAFÉ 2020”**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:00 horas del 2 de junio de 2020, la que en este acto **SE REVOCA** para que se deniegue la inscripción del signo: **“CAFÉ 2020”**, para distinguir en clase 30: “café en diversos tipos en grano, molido, verde, tostado, semi tostado, soluble”, solicitado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas en su condición de apoderado especial del señor Eric Josafat Quesada Díaz. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38