

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0397-TRA-PI-456-12**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SPOON COFFEE LOVER’S”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2079-2006)**

**SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0086-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0389-0572, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, de esta plaza, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y treinta segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 10 de marzo de 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SPOON COFFEE LOVER’S**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de cafetería y servicios de venta “para llevar” de café de todos los tipos*”.

**SEGUNDO.** Que en fecha 20 de octubre de 2006, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TOO LOVERS DE COSTA RICA, S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en el uso previo de su marca “**COFFEE LOVERS**”.

**TERCERO.** Que en fecha 23 de octubre de 2006, la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en el nombre comercial “**COFFEE LOVERS CLUB**” y las marcas “**COFFEE LOVERS CLUB**”, de su propiedad.

**CUARTO.** Que mediante resolución de las catorce horas con catorce minutos y treinta y segundos del cinco de marzo de dos mil doce, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **I.** Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SPOON COFFEE LOVER’S (DISEÑO)**” en clase 43 internacional; presentada por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición apoderado especial administrativo de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, **II.** Se declara sin lugar la oposición planteada por el apoderado de **TOO LOVERS DE COSTA RICA, S.A.** **III.** Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**SPOON COFFEE LOVER’S (DISEÑO)**” a nombre de la sociedad **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, tramitada bajo el expediente 2006-2079. (...)”.

**QUINTO.** Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa solicitante **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, apeló la resolución final indicada, y no expresó agravios.

**SEXTO.** Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, en especial que la empresa **Grupo Café Britt, S.A.** inscribió la marca de servicios “**COFFEE LOVER’S CLUB**”, solicitada desde el 28 de noviembre de 2005, en clase 41 de la nomenclatura internacional, bajo el registro No. 164530, desde el 08 de diciembre de 2006, vigente hasta el 08 de diciembre de 2016, para proteger y distinguir: *“servicios de educación, formación, esparcimiento, tours turísticos y de recreo en las instalaciones de la compañía para dar a conocer aspectos relativos al mundo del café, actividades deportivas y culturales”*.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto incurre en las prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, razón por la cual se acoge la oposición interpuesta por la representación de la empresa **Grupo Café Britt, S.A.** Por su parte, representación de la empresa apelante no expresó agravios.

**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe

indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad con la resolución recurrida.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitante por la empresa aquí apelante, y acoger la oposición al signo solicitado, ya que éste incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo.

Lo anterior, en razón de que la empresa **Grupo Café Britt, S.A.**, inscribió su marca por primera vez en el mes de diciembre de 2006, según solicitud presentada en noviembre de 2005 bajo la denominación “*COFFEE LOVER’S CLUB*”, según consta a folio 341, teniendo esta inscripción más de 5 años a enero de 2013, por lo que se encuentra firme y debe notarse que el apelante ha conocido la existencia de la marca “*COFFEE LOVER’S CLUB*”, como consta en el expediente. Resulta claro que, no puede el Registro desconocer la existencia de esa marca registrada y en vigencia por más de cinco años, la cual impide que se otorgue la inscripción de

otro signo distintivo que genere un riesgo de confusión con el ya inscrito, cuyo registro se encuentra firme. Nótese que la marca inscrita gira en torno a “Coffee Lovers” y la solicitada si bien tiene el término “Spoon” al inicio, incluye el elemento central de la inscrita, elemento que es también de gran peso en la solicitada, además de que los productos de ambas se encuentran relacionados con el café y su consumo, generando un riesgo de confusión que impide el registro del signo solicitado por derechos de terceros, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos y treinta segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

**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, 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 del 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 **Claudio Quirós Lara**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.**, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos y treinta segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, acogiéndose la oposición interpuesta por la representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, y rechazándose la inscripción de la marca de servicios “**SPOON COFFEE LOVER’S**”, presentada por la representación de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA S.A.** 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**