

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0474-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fabrica y de comercio “CAFÉ EXPRESS” (DISEÑO)**

**CAFÉ EXPRESS, S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6625-06)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 1049-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, cincuenta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CAFÉ EXPRESS S.A. DE C.V.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en setenta y siete Avenida Norte, número cien, Colonia Escalón, ciudad de San Salvador, República de El Salvador, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos del seis de febrero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de julio de dos mil seis, el Licenciado **José Pablo Mata Ferreto**, mayor, soltero,

abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y cuatro-seiscientos once, primeramente en su condición de gestor de negocios y posteriormente, como apoderado especial de la empresa **CAFÉ EXPRESS, S.A. DE C.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y



comercio, , indicando que el término “express”, traducido al idioma español significa “rápido”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*café, sucedáneos del café y todo tipo de productos alimenticios no incluidos en otras clases, elaborados exclusivamente o principalmente de café y sus sucedáneos*”.

**SEGUNDO.** Que el catorce de noviembre de dos mil siete, los señores **Alexander Sánchez Arias**, mayor, divorciado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y cinco-doscientos sesenta y siete y **José Alberto Mora González**, mayor, casado una vez, industrial, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos sesenta y cinco-ciento setenta y cinco, actuando conjuntamente como apoderados generalísimos sin límite de suma de **CAFÉ EL REY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero seis mil novecientos veintisiete-once, se opusieron al registro solicitado.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos del seis de febrero de dos mil nueve, declaró: “...*con lugar la oposición interpuesta por los apoderados de CAFÉ EL REY, S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “CAFÉ EXPRESS (DISEÑO)” en clase 30 internacional, presentada por JOSE PABLO MATA FERRETO, en representación de CAFÉ EXPRESS, S.A. DE C.V., la cual se deniega*”, al considerar que la marca solicitada transgrede lo dispuesto en el artículo 7, incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil nueve, el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en representación de la empresa **CAFÉ EXPRESS S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*café, sucedáneos del café y todo tipo de productos alimenticios no incluidos en otras clases, elaborados exclusivamente o principalmente de café y sus sucedáneos*”, argumentando que se está en presencia de un término necesario para referirse al bien o producto con el cual el mismo pretende distinguirse, sea el CAFÉ, o productos derivados



del mismo, lo que provoca la imposibilidad de autorizar su inscripción, pues se estaría limitando el uso de dicho término para los demás competidores del mercado, además, que le falta distintividad toda vez que por una parte, es el nombre del producto que protege (café express) y por otra, el diseño no es tampoco distintivo, pues consiste en un envase de café sin elementos adicionales que le brinden ese carácter requerido para su registro, por lo que el término no puede ser usado exclusivamente por un sólo comerciante, y en consecuencia, de permitirse su registro, se estaría monopolizando un término de uso común o diseño a favor de un comerciante.

Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa

característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, lleva razón el Registro al rechazar el signo propuesto, ya que definitivamente trasgrede los literales c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que establecen lo siguiente: **ARTÍCULO 7.- 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.*

*(...)*

*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.*

Es así como el inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, es aplicable al caso concreto, ya que “**CAFÉ EXPRESS**”, resulta atributivo para el producto a proteger, además no sólo protege café, sino otros productos alimenticios elaborados a base de café.

Nótese que la palabra “express”, que traducido al idioma español es “expreso”, está dentro del lenguaje común de las personas, por lo que no le agrega distintividad, y le está otorgando una cualidad a los productos que protege, e indirectamente le transmite al público consumidor, que el acceso a los productos son rápidos, pues en el mercado la



palabra “express” es usada para referirse a “servicios rápidos”, tal y como lo define el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001 “*exprés: adj. Dicho de ciertos electrodomésticos o del café: **rápido** (que se hace o sucede muy deprisa) Olla cafetera exprés...*”, y además, que dicho término se define como “café hecho a presión”, cualidad que puede o no tener los productos protegidos por la marca y ello resulta engañoso ante la duda de que efectivamente exista esa característica, incurriendo en la prohibición del inciso j) del artículo citado.

Por su parte el inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION) ...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge.** LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107).

Analizado el caso con fundamento a ese literal, encuentra este Tribunal que la marca



solicitada , carece de distintividad, la cual es requerida para acceder a ser un signo marcario registrable. Además, al ser el nombre del producto que protege (café express) y el diseño un envase de café, sin que existan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo que se necesita para que ser inscrito, se violenta el referido artículo 7, párrafo final, que dispone: *“Cuando una marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio”*.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, apoderado especial de la empresa **CAFÉ EXPRESS S.A. DE C.V.** y confirmar lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos del seis de febrero de dos mil nueve.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, apoderado especial de la empresa **CAFÉ EXPRESS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y nueve



minutos, cincuenta y dos segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.





***Descriptor:***

- ***Marca Intrínsecamente inadmisibles***
- ***TE: Marca descriptiva y engañosa***
- ***TG: Marcas inadmisibles***
- ***TNR: 00.60.55***