



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0600-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro del nombre comercial “SPOON COFFEE LOVER’S”

GRUPO CAFÉ BRITT, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 934-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1056-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas diez minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1036-375, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-153905, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 31 de enero de 2006, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **SERVICIOS DE PASTERIA S.A.**, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**SPOON COFFEE LOVER’S**”, cuya traducción al idioma castellano es *amantes de café cuchara*, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial y sus subsidiarias dedicado al servicio de restaurante, pastelería, repostería y cafetería”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2006, la Licenciada Karla Villalobos Wong, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de GRUPO CAFÉ BRITT, S.A., los siguientes signos distintivos:

1.- El nombre comercial “**COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**”, bajo el acta de registro número 186724, desde el 13 de febrero de 2009, para proteger

un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización del café. (Ver folio 169).

2.- La marca de fábrica y comercio **“COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**, bajo el acta de registro número 186725, desde el 13 de febrero de 2009, para proteger café y sucedáneos del café. (Ver folio 171).

3.- La marca de servicios **“COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**, bajo el acta de registro número 164530, desde el 8 de diciembre de 2006, vigente hasta el 8 de diciembre de 2016, para proteger 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. (Ver folio 173).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, y acogió la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ SPOON COFFEE LOVER`S”** solicitada, por cuanto consideró que posee suficientes elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y que la utilización al inicio del signo Spoon permite que el consumidor pueda diferenciar dicha marca de los distintivos pertenecientes al oponente por ser sobre dicho vocablo que recae la distintividad.

Por su parte, en los escritos de apelación y expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que su representada ha usado dentro y fuera del territorio nacional la



denominación Coffee Lover`s Club durante más de diez años de forma intensa y constante y que el Grupo Café Britt, S.A. fue el primero en usar en el mercado costarricense la denominación Coffee Lover`s Club y en obtener la inscripción de dicha denominación. Considera, que la presencia de la marca “Spoon” no es significativo para otorgar un nuevo valor conceptual al conjunto distintivo. Manifiesta, que reconocen que la marca SPOON es ampliamente conocida y difundida en el mercado costarricense, pero que ello no justifica que pueda aprovecharse de un signo distintivo creado y utilizado por Grupo Café Britt, S.A., pues el anteponer al inicio del nombre comercial la palabra Spoon no hace menos evidente la coincidencia existente entre “SPOON COFFEE LOVER’S” frente a “COFFEE LOVER’S CLUB”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En efecto, la empresa Grupo Café Britt, S.A. presentó como nombre comercial y marcas el signo “**COFFEE LOVER’S CLUB**”, desde el 28 de noviembre de 2005 e inscritas actualmente según se constata de certificaciones emitidas por el Registro Nacional a folios 169 al 174 del expediente. Lo anterior, deja claro el derecho de prioridad que ostenta la empresa recurrente por haber presentado la solicitud de sus signos con anterioridad al nombre comercial “**SPOON COFFEE LOVER’S CLUB**”. Además de la prueba aportada al expediente (folios 24 al 71) se probó el uso anterior de los signos inscritos, es decir, que el derecho de prelación y el uso anterior del signo “**COFFEE LOVER’S CLUB**” fue acreditado, derecho que contempla la Ley de Marcas citada en su artículo 4º, tanto para marcas como para los otros signos distintivos que son objeto de protección de dicha Ley, sean

nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en aplicación del objeto establecido en su artículo 1°.

Aunado a lo anterior, al observarse que existe una identidad parcial desde un punto gráfico, fonético e ideológico entre los signos contrapuestos, y en razón de que la actividad que pretende protegerse con el nombre comercial solicitado está relacionada con el giro comercial, los servicios y productos que protegen los signos distintivos inscritos por la opositora, la inscripción del nombre comercial que se gestiona **“SPOON COFFEE LOVER’S CLUB”**, resulta inadmisibles. En este sentido, este Tribunal considera que el término “SPOON” no es suficiente para darle distintividad al pretendido nombre, pues se acompaña y absorbe totalmente el distintivo de los signos inscritos. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que el giro comercial que va a distinguir el nombre comercial solicitado y el del signo inscrito, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

Al advertirse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo que el giro comercial que pretende distinguir el nombre comercial solicitado son similares o relacionados, sobre todo en lo referido al café, con los distinguidos por los signos inscritos, se estima como ya se dijo, que la marca propuesta es susceptible de crear confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los productos y actividad comercial el cual podría eventualmente atribuirles el mismo origen.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado

producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado como sucede en el presente caso. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia del nombre comercial pretendido y las marcas y nombre comercial inscritos por la opositora, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa Grupo Café Britt, S.A. como titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado del nombre comercial **“SPOON COFFEE LOVER’S”**.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado del nombre comercial “**SPOON COFFEE LOVER`S**”. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.