

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0666-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo CAFÉ 1888 (diseño)**

**Compañía Numar S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13718-07)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 1149-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Compañía Numar S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:58:09 horas del 15 de abril de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 05 de noviembre de 2007, el señor Fernando Mosquera Córdoba, titular de la cédula de residencia número 4201112642641, en su condición de Presidente y representando a la empresa Colmena Suramericana S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-191004, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café en bolsitas estilo té, sucedáneos del café.

**SEGUNDO.** A dicha solicitud se opuso la empresa Compañía Numar S.A., en fecha 17 de junio de 2008.

**TERCERO.** Que a las 11:58:09 horas del 15 de abril de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha 30 de abril de 2009, la representación de la empresa Compañía Numar S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de Compañía Numar S.A. las marcas:



- 1- **1820 CAFE**, registro N° 183197, vigente hasta el 15 de diciembre de 2018, en clase 30 para distinguir café de reserva especial (folios 72 y 73).
- 2- **1820 CAFE**, registro N° 147986, vigente hasta el 15 de junio de 2014, en clase 30 para distinguir café (folios 74 y 75).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética ni ideológica entre el signo solicitado y las marcas inscritas, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación que si se encuentran similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, lo cual llevaría a los consumidores a confundirse respecto del origen empresarial del producto, aprovechándose de la reputación de su marca, y que la marca es notoria en Costa Rica.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Inicia este Tribunal el

presente análisis indicando que, sobre el alegato de notoriedad de las marcas inscritas esgrimido por la apelante en su escrito de ampliación de agravios ante este Tribunal, es reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no sólomente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008; por lo tanto, al no existir dentro del expediente prueba alguna en cuanto al referido alegato, éste no puede ser atendido.

Entonces, el presente asunto se circunscribirá al cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
	<b>1820 CAFE</b>	
Productos	Productos	Productos
Clase 30: café de reserva especial	Clase 5: café	Clase 5: café en bolsitas estilo té, sucedáneos del café

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

*“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:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Los productos son similares y están referidos al mismo producto base, sea el café.



*“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”* (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Si bien los signos, al ser analizados, deben de apreciarse según su conjunto, también es cierto que el análisis debe de centrarse en los elementos que no resulten genéricos o descriptivos. En el presente asunto, si bien el signo que se solicita para registro está compuesto por varios elementos tanto denominativos como gráficos, tenemos que tanto la palabra CAFE como la taza de café, resultan ser elementos genéricos que tan solo hacen referencia a la naturaleza del producto a distinguir. En las marcas inscritas, las palabras CAFE y RESERVA ESPECIAL son elementos también genéricos y descriptivos de características, por lo que tenemos que en los signos cotejados el núcleo de la aptitud distintiva se encuentra en las denominaciones 1820 y 1888.


Así, tenemos que, en el nivel gráfico, 1820 y 1888 son muy similares, diferenciándose únicamente por los dos últimos dígitos de la cifra expuesta, por lo que se puede concluir que en este nivel hay un alto grado de semejanza.

Al ser pronunciadas ambas cifras, también suenan similar por iniciar ambas con los fonemas “mil ochocientos”, por lo que también presentan similitud.

Pero considera este Tribunal que la mayor similitud entre ambas se encuentra en el nivel ideológico. Al utilizar la empresa Compañía Numar S.A. el signo 1820 para identificar café, crea un fuerte halo de protección alrededor de su marca, ya que la idea de 1820 resulta totalmente arbitraria al referirla a café, 1820 despierta de inmediato en el consumidor la idea de un año, y al usar dicho signo para identificar café, crea una asociación en el consumidor de año y café. Ahora, el signo que se pretende inscribir intenta crear en la mente del consumidor la misma relación año-café, y al estar referido el año a uno del siglo XIX, igual que el inscrito, hace que ideológicamente el consumidor pueda, o pensar que el origen empresarial es el mismo, o que al menos están asociados, y la sola posibilidad de confusión en el consumidor es suficiente para decretar el rechazo, ya que por imperio de Ley, debe de protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que

antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una

marca registrada, por encontrarse inscrita las marcas **1820 CAFÉ** y  Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Compañía Numar S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:58:09 horas del 15 de abril de 2009, resolución que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian representando a la empresa Compañía Numar S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:58:09 horas del 15 de abril de 2009, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada denegándose el registro solicitado por la empresa Colmena Suramericana 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*