

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2007-0321-TRA-PI-939-09-950-10

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)

EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3588-2003 acumulado con el Expediente N° 4752-2006)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1295-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, Ciudad Colón, titular de la cédula de identidad número nueve-cero noventa y siete-trescientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco, con domicilio social en San José, Costa Rica, de la entrada de Guachipelín, cuatrocientos metros hacia el norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, cuarenta segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil tres, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en Avenida Gómez Morín No. 1111, Colonia Carrizalejo, 66254, San Pedro García, Nuevo León, México, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen número 3588-03, para proteger y distinguir en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y sumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas refrescantes a base de café”. Siendo, que a folio 10 del expediente, la representación de la sociedad solicitante del signo indicado manifiesta que *“Ruego tomar nota a este Registro que se debe eliminar de los productos enlistados en la presente solicitud de marca lo siguiente: “bebidas refrescantes a base de café”*.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil seis, en el Diario Oficial La Gaceta números sesenta y siete, sesenta y ocho y sesenta y nueve, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el señor **Daniel Drew Espinal**, mayor, soltero, empresario, vecino de San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho-cero sesenta y nueve-ciento cuarenta y nueve, en su condición de Secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha dos de junio de dos mil diez se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)”**, expediente número 3588-2003, dicha oposición la sustenta en la notoriedad, y el uso anterior de la marca de comercio **“CAFÉ Olé (DISEÑO)”**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el

artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual se tramita bajo el expediente 2006-0004752.

TERCERO. Que por resolución de las diez horas, trece minutos, veinticinco segundos del quince de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los expedientes número 3588-2003 y 4752-06, anteriormente mencionados, y por resolución dictada a las trece horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, presentada por **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V., la cual acogió**, y ordena la inscripción de la solicitud de la marca “**CAFÉ Olé (DISEÑO)**”, presentada por **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil diez, la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, impugnó, mediante el recurso de revocatoria parcial con apelación parcial en subsidio, la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y un minutos con treinta y tres segundos del nueve de noviembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria parcial y admite parcialmente el recurso de apelación ante este Tribunal, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas, treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diez, expresó agravios

QUINTO. 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las trece horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, presentada por **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, la cual acogió, y ordena la inscripción de la solicitud de la marca “**Café Olé (DISEÑO)**”, presentada por **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA.**, por considerar, que la empresa opositora no demuestra con los documentos proporcionados la notoriedad, dado que no satisface a cabalidad los requisitos del artículo 45 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos, y tampoco demuestra que la marca “**Café Olé (DISEÑO)**”, ha sido utilizada con anterioridad a la marca solicitada “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, además, por considerar que las marcas en conflicto son de diferente naturaleza.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que la prueba que ha sido presentada al expediente si demuestra un uso anterior y por tanto un mejor derecho de EDP SALIC S.A. para tener el registro exclusivo de la marca. El artículo 42 de la Ley de Marcas establece la necesidad de demostrar que la marca “*ha sido usada efectivamente*”, lo cual hizo mi representada. Aduce además, que existe un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, entre la marca solicitada y la marca de su representada tendiente a causar confusión en el público consumidor. El núcleo esencial de ambos distintivos es idéntico, que es la frase “Café Olé”, esto conforme a las reglas de los artículos 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento. Los productos protegidos por la marca de mi representada y la marca que se pretende inscribir Sigma Alimentos S.A., están relacionados entre sí, ya que ambas marcas protegen bebidas. La marca solicitada contiene la palabra "CAFÉ" y además "Coffe" (Café en idioma inglés). Por ello, la misma solo podría proteger y distinguir al café y sucedáneos del café, conforme con el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas. Este motivo es suficiente para rechazar la marca en conflicto, puesto que los productos objeto de la solicitud exceden esta limitación legal. Asimismo, aún si se hubiese solicitado para proteger café y sucedáneos protegería productos íntimamente relacionados con los que distingue la marca de mi representada. En virtud de los argumentos esgrimidos y la prueba presentadas solicita se acoja el recurso de apelación y en consecuencia se revoque la resolución de las 13:02:42 horas del 19 de octubre de 2010, rechazando la solicitud de inscripción de la marca "CAFÉ OLÉ GALLERY COFFE (DISEÑO), en clase 32 presentada por Sigma Alimentos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa opositora y 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 trece horas y un minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, debe revocarse parcialmente, por las razones que a continuación se exponen.

Analizada la documentación que consta en el expediente, es claro que la marca solicitada "**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**", está formada por una denominación y elementos gráficos y figurativos que conforman un signo mixto, la palabra "**Café**" escrita en tipografía especial, la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, en color amarillo y blanco con los bordes azul, igual ocurre con el vocablo "**Olé**", los términos "**GALLERY**" y "**COFFEE**", escritos en letras mayúsculas de color blanco, el elemento gráfico está compuesto por un triángulo de forma irregular de color azul, en dicha figura se encuentran sobrepuestas la expresión "**Café Olé**", en la parte inferior de dichas palabras se ubica un diseño especial de una taza, en cuya superficie se forma una especie de paleta de pintor que



contiene tres colores rojo, azul y amarillo, y al lado izquierdo de la misma aparece un pincel, rodeando la taza se encuentra la expresión **“GALLERY COFFEE”**, escrita en tipografía especial en la parte inferior, se reservan los colores rojo PMS 1795, azul PMS, 287 y amarillo PMS 116, y el público consumidor al observar el signo, tendrá como elemento preponderante para la distinción de los productos a proteger la frase “Café Olé”, siendo, que las otras palabras y diseño que acompañan a dicho distintivo no son relevantes dentro de la denominación citada, por lo que considera este Tribunal que el consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, por la posición que ocupa dentro del conjunto es **“Café Olé”**, que de forma directa transmite e informa que los productos que se intentan proteger con el signo pretendido es **“café”**, cuando lo que en realidad busca es distinguir los productos de **“cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y sumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”**, de ahí, que lleva razón, la representación de la sociedad opositora y apelante cuando señala que *“la marca solicitada contiene la palabra “CAFÉ” y además “Coffee” (Café en idioma inglés), por ello la misma solo podría proteger y distinguir al café y sucedáneos del café conforme al último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas. Este motivo es suficiente para rechazar la marca en conflicto, pues los productos objeto de la solicitud exceden esta limitación legal (...)”*, ya que la expresión mencionada restringe los productos a los que puede aspirar distinguir la marca a registrar, en el sentido, que ésta va dirigida única y exclusivamente a la comercialización de un solo producto **“café”**, de tal forma que va orientada a un tipo de consumidor, es decir, a quien desea adquirir café de la marca **“Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)”**, siendo, que la misma contraviene lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 citado, toda vez, que lo que aspira amparar son productos que no tienen conexión alguna con el producto que designa **“café”**, por lo que este Tribunal arriba a la conclusión que el signo solicitado podría resultar eventualmente **engañoso**. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…). La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…).” **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa *“teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”*, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como ocurre en el caso de la marca que aspira registrar la sociedad **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.**

En este sentido el signo **“Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)”**, solicitado por la sociedad referida no podría considerarse distintivo, por lo que resulta aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, las disposiciones contenidas no solamente en el inciso j) del artículo 7 citado, sino también las contempladas en el inciso g) de dicho artículo, este último prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.”*. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Respecto a la marca de comercio “**Café Olé (DISEÑO)**”, solicitada por la sociedad opositora y apelante **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger y distinguir en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, “*bebidas alcohólicas a base de café*”, con la que se opone a la inscripción de la marca “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, la misma es mixta, compuesta de una denominación y una parte gráfica, en la frase “**CAFÉ Olé**”, la palabra “**CAFÉ**” escrita en letras mayúsculas molde, y debajo del vocablo “**CAFÉ**”, se ubica el término “**Olé**” aparece solo la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula, los términos “**CAFÉ Olé**” se encuentran sobre un fondo café y sobre una franja transversal cuyos bordes son color verde y su relleno con un fondo color vino, en el cual aparecen diez estrellas verdes, se hace reserva de los colores café, verde, blanco y vino”, donde el elemento denominativo “**CAFÉ Olé**” prevalece sobre el componente gráfico, siendo, que la parte que sobresale dentro del conjunto tiene conexión con los productos a proteger, ya que las bebidas alcohólicas son preparadas a base de café, por esta circunstancia es que procede la inscripción de la marca “**CAFÉ Olé (DISEÑO)**”, a la luz de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice: “*Cuando la 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. De conformidad, con las consideraciones y cita normativa expuestas, considera procedente este Tribunal **declarar con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se deniegue por las razones aquí dichas la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, y se acoja por las razones aquí analizadas la solicitud de inscripción de la marca comercio “**CAFÉ Olé (DISEÑO)**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la empresa **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009 publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas se **declara con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de **EDP SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se deniegue por las razones aquí dichas el registro de la marca de fábrica y comercio “**Café Olé GALLERY COFFEE (DISEÑO)**”, en clase en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, y se acoja por las razones aquí analizadas la solicitud de inscripción de la



marca comercio “CAFÉ Olé (DISEÑO)”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la empresa **EDP, SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA ENGAÑOSA

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.45.53

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38