

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0243-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CACIQUE”

COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6504-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1304-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Horacio Sabino Colombrá, No100, Jardim Sao Francisco, Londrina, Paraná, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil tres, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CACIQUE**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: café en todas formas, café tostado en grano, café tostado molido, café soluble o instantáneo, así como también

preparaciones a base de café listas para usarse.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de febrero de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

CUARTO. 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 invalidez 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita a nombre del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, cédula de persona jurídica 4-000-042146-05 la marca de fábrica y comercio “**CACIQUE (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro número **73011**, desde el 26 de setiembre de 1990, vigente hasta el 2 de

setiembre de 2020, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*licores*”. (Ver folios 17 y 18)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose así de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto protegen productos similares y relacionados en la misma clase internacional y en virtud del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 17 al 18) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ello por existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el distintivo marcario solicitado “**CACIQUE**”, y el signo inscrito “**CACIQUE (DISEÑO)**”,



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obsérvese que la marca que se gestiona “CACIQUE” es denominativa, formada por una sola palabra, y el signo inscrito es mixto, constituido por una parte denominativa “CACIQUE” y un elemento gráfico la figura de un cacique con cuatro plumas, siendo, que ese término “CACIQUE” dentro del conjunto de la marca inscrita, es el elemento preponderante, resultando, que dicho vocablo está incluido en el signo pretendido, tal y como consta al folio 1 del expediente. Tenemos entonces, que del análisis **gráfico** se evidencia la confusión visual entre ambos signos, que es causada por la identidad del signo “CACIQUE”, lo que podría causar confusión e incluso asociación en el consumidor. En cuanto al cotejo **fonético**, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo, claro que la pronunciación de ambos es idéntica, denotando así una confusión auditiva, que impide al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora. **Ideológicamente**, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la parte denominativa de la marca solicitada como la del signo inscrito llevan a un mismo sentido conceptual, pues evocan una misma idea, la persona de un “cacique”, que significa aquella persona que ejerce poder en una colectividad indígena o bien tiene influencia en asuntos de carácter político.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados a los identificados por la marca “CACIQUE (DISEÑO)” inscrita en Costa Rica, pues, a folio 1 del expediente, se observa que la marca pretendida es para proteger y distinguir: *café en todas formas, café tostado en grano, café tostado molido, café soluble o instantáneo, así como también preparaciones a base de café listas para usarse, y el distintivo marcario inscrito protege y distingue: licores*, según certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, visible al folio 17 y 18 del expediente, ello,



implica, que dentro de los licores que expende el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, los consumidores se podrían encontrar una variedad de éstos base de café, como por ejemplo, crema de café, o licores donde se incluye café, de ahí, que los productos de una y otra marca se relacionen entre sí. Además, según consta de la certificación de inscripción de la marca “**CACIQUE**”, indicado en el único hecho probado, la misma fue declarada notoria en Costa Rica mediante el **Voto N° 1118-2009, de las 11:20 horas del 7 de setiembre de 2009**, que en lo conducente dice “*Se declara a la marca CACIQUE, registro número 73011, en clase 33 de la nomenclatura internacional , como marca notoria*”, por lo que considera esta Instancia, que permitir la inscripción del signo que se aspira inscribir quebrantaría lo dispuesto en el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas, ya que debe tomarse en consideración que el signo inscrito-notorio es reconocido por los consumidores, círculos empresariales y canales de distribución del correspondiente sector, es decir, por los que consumen, compran y distribuyen licores, por lo que si se inscribe la pedida, su uso es susceptible de confundir al público consumidor y puede llevar a un riesgo de confusión-asociación, y por ende un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**CACIQUE**”, en clase 30 de la Clasificación de Niza, solicitada por la **COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.