



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0612-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Eight o’clock KOFI (DISEÑO)” (30)**

**COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-2009)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1445-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres novecientos noventa y ocho, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al Oeste, Edificio Numar, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, veinticuatro segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de marzo de dos mil doce, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “café, café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las once horas, veintidós minutos, veinticuatro segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca mencionada.

**TERCERO.** Que la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil doce, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de junio de dos mil doce, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 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, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y éstos se relacionan directamente con los productos a proteger, resultando aplicable el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios argumenta que el signo solicitado en una denominación de fantasía, cuyo significado o concepto ideológico es nulo, debido a que no representa significado alguno ya sea en el idioma español o cualquier otro idioma o lenguaje empleado. Se trata de una solicitud de marca compuesta debido a que contiene las denominaciones “EIGHT O’ CLOCK” y un diseño el cual genera más distinción y novedad a la marca, que no califica los productos que se van a proteger y ni siquiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, siendo más bien una marca novedosa. Manifiesta que el Registrador en la prevención indica que dicha solicitud es “cafe” en inglés “coffee”, sin embargo la única semejanza que se puede determinar es auditiva. Además, no es de uso común por parte de consumidor costarricense utilice la denominación “coffee” para referirse al “café”, punto que le da un aspecto novedoso a la marca además del diseño incluido en la misma. Que al analizarse la marca de manera conjunta como debe hacerse, se puede concluir que la marca comprende un signo distintivo capaz de distinguirse en el mercado.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como



cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**” fundamentado en la falta de distintividad, por tratarse de un signo de uso común conocido por la población y que al relacionarse con los productos no son capaces de distinguirlos o diferenciarlos de otros en el mercado.

De esta forma y partiendo de lo dicho anteriormente, este Tribunal considera que el signo que se pretende inscribir “**Eight o’clock KOFI**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, está constituida por las palabras “**Eight o’clock**” escritas en letras pequeñas en color verde en tipografía especial, debajo de las mismas, se encuentra la palabra “**KOFI**” escrita en



letra grande en colores anaranjado y café en tipografía especial, el punto de la letra “i” es en forma de grano de café, siendo que la frase aludida, tal y como lo indica la propia solicitante a folio 2 del expediente se traduce al español como “**Ocho en punto Kofi**”, donde tenemos que, el consumidor al estar frente al signo solicitado no determinará los vocablos “**Eight o’clock**” como el elemento central de la marca por su letra pequeña, sino el término “**KOFI**”, que se convierte en el eje preponderante y llamativo dentro del diseño, por lo que el signo globalmente considerado lleva a centrarse en “**KOFI**”, que fonéticamente suena como “coffee” en inglés, que es una palabra de uso común, y es ampliamente difundido en el público consumidor. Por consiguiente, puede observarse, que esa expresión designa muy claramente los productos que se quieren proteger y distinguir con el distintivo solicitado.

De lo anterior, se desprende, que el consumidor podría interpretar el elemento central del signo solicitado como “**KOFI**”, el cual conforme lo señalado es un término que fonética y auditivamente se encuentra dentro del lenguaje común o usanza comercial para designar café, dándole al consumidor una idea del producto que se intenta identificar con el distintivo pretendido, por lo que considera este Tribunal que el signo a inscribir no es susceptible de inscripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el inciso g) de dicho artículo. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. (Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**).

Asimismo, y conforme a lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que el signo solicitado para inscripción tampoco resulta registrable de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7, ya citado, este prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*, y en este caso el



elemento central de la marca, el cual identifica al producto, es “**KOFI**”, que fonéticamente es descriptivo del producto lo que hace que el signo no tenga una distintividad suficiente. En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

**SEXTO.** De acuerdo las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, es de uso común, y no goza de la suficiente distintividad intrínseca para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, veinticuatro segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SÉTIMO. 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



de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, veinticuatro segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Eight o’clock KOFI (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

- MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLE**
- TE. Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**