



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0537-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen acumulados Nos. 2012-5394 y 2011-644)

NARINDA FALSI, S.L., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 222-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Narinda Falsi, S.L.**, organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de junio de 2012, el señor **Erwin Martin Holmann Pastora**, mayor, Ingeniero Industrial, de nacionalidad nicaragüense, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número 155808421015, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, de esta plaza, solicitó ante el

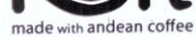
Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**Kfi**”, bajo el expediente de origen número 2012-5394, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“café, café en grano, café molido, sucedáneos del 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 publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día catorce de setiembre de dos mil doce, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Narinda Falsi, S.L.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada bajo el expediente 2012-5394, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, fundamentada en su solicitud de

inscripción previa de la marca de fábrica y comercio “”, tramitada bajo el expediente No. 2011-644, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, y por último que no se puede dejar de lado los intereses y los derechos de los consumidores ya que al inscribir la marca de fábrica y comercio “

Kfi”, representaría un inminente riesgo de confusión al consumidor que obviamente no tendría elementos para diferenciar el producto original de su representada del producto que


copia el signo “”.



TERCERO. Que en fecha veintiséis de enero de dos mil once, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **Industrias Lácteas Toni, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Vía a Daule Km 7.5 s/n, Guayaquil, Ecuador, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de



la marca de de fábrica y comercio “*made with andean coffee*”, bajo el expediente de origen números 2011-644, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “(producto café helado) *café con leche, vainilla y mocha*”, solicitud que posteriormente fue traspasada a la empresa **Narinda Falsi, S.L.**, antes citada.

CUARTO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día veintisiete de noviembre de dos mil doce, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, de esta plaza, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada bajo el expediente 2011-644, en la clase 30 de la nomenclatura internacional; y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados, fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de resolver conforme al mejor derecho.

QUINTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de junio de dos mil trece, dispuso: “[...] **POR TANTO** (...) *se resuelve: I. Se declara con lugar la oposición interpuesta por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, apoderada de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., bajo el expediente acumulado 2011-644, contra la*



solicitud de inscripción de la marca “ **kofi** made with andean coffee diseño”, en clase 30 presentada por **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en su condición de gestora de **INDUSTRIAS LACTEAS TONI, S.A. (traspasada posteriormente a NARINDA FALSI, S.L.)**, la cual se rechaza. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada de **NARINDA FALSI, S.L.**, bajo el expediente 2012-5394, contra la solicitud de



inscripción de la marca “ **Kfi** ”(DISEÑO), presentada por **ERWIN MARTIN HOLMANN PASTORA**, en su condición de apoderado de **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, la cual se acoge. [...] NOTIFÍQUESE. [...]”.

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha 05 de julio de 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, expresando agravios.

SÉTIMO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la

Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2012-5394** y **2011-644**, a efectos de resolverlos de acuerdo al mejor derecho y bajo los principios de congruencia artículos 99 y 155 del Código Procesal Civil, celeridad y economía procesal, artículos 225.1 y 269.1 de la Ley General de la Administración Pública, respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Como probado se tiene los hechos números 1 y 2 del Considerando Primero de la resolución aquí recurrida en cuanto a la legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.

2.- **Que en fecha 26 de enero de 2011,** la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **INDUSTRIAS LACTEAS TONI, S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“*made with andean coffee*”, bajo el expediente de origen número 2011-644, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*(producto café helado) café con leche, vainilla y mocha*”.

3.- **Que en fecha 11 de junio de 2012,** el señor **Erwin Martin Holmann Pastora**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio “*Kfi*”, bajo el expediente de origen número 2012-5394, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*café, café en grano, café molido, sucedáneos del 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”.

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que mediante documento de transferencia, anotación No. 2/79477, presentado en fecha 4 de julio de 2012, fue traspasada a la empresa **NARINDA FALSI, S.L.** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“ *made with andean coffee* ”, tramitada bajo el expediente de origen número 2011-644 supracitada, traspaso que fue asentado en fecha 11 de julio de 2012. (Ver folios 171 y 172).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición presentada por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada de **GRUPO AGRIINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, *bajo el expediente acumulado 2011-644, contra la solicitud de inscripción de la*



*marca “ *made with andean coffee* diseño”, en clase 30, presentada por **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en su condición de gestora de **INDUSTRIAS LACTEAS TONI, S.A. (traspasada posteriormente a NARINDA FALSI, S.L.), la cual rechazó.** Asimismo declaró sin lugar la oposición interpuesta por **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada de **NARINDA FALSI, S.L.**, bajo el expediente 2012-5394, contra la solicitud de inscripción de la*



*marca “ **Kfi** ” (DISEÑO), presentada por **ERWIN MARTIN HOLMANN PASTORA**, en su condición de apoderado de **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, la cual*



acogió.

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

“[...] El consumidor percibe el signo como KOFI, el consumidor no se detiene a observar K espiral FI, simplemente la primera impresión que genera el signo es la palabra KOFI, el ojo no es un registrador exacto del detalle visual el recuerdo de la marca se basará en una impresión general o en cierto detalle significativo más que en un recuerdo fotográfico del conjunto, en este caso la espiral es percibida como la letra O, por lo tanto visualmente y fonéticamente la marca es KOFI.

[...]

*Sumado a lo anterior cabe recalcar que la visión sintética de la marca solicitada es “**KOFI**” y no “K diseño de espiral y FI” como lo quiere hacer ver el solicitante, **KOFI** resulta en la percepción inescindible que tiene el consumidor del signo solicitado. La frase descriptiva que acompaña al signo, misma que no es reivindicada, no queda impresa en la mente del consumidor ya que se encuentra en un segundo plano, lo que más resalta es KOFI diseño.*

*Se debe determinar que el signo solicitado desde el punto de vista **fonético** se pronuncia igual a la voz inglesa coffee, sea **cofi**, palabra que en lenguaje corriente o el uso en el comercio del consumidor costarricense se utiliza para referir al café, es típico que se solicite un “**cofi**” en algunas cafeterías populares o se le llame así al café en forma coloquial. Por lo que la marca solicitada resulta genérica para la bebida que se quiere distinguir y por ende carente de distintividad.*

Por todas las anteriores consideraciones, la marca resulta no inscribible, de conformidad con el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, advirtiendo además esta autoridad que también infringe el inciso g) de dicha norma, y por ello no puede ser autorizado su registro. En consecuencia lo procedente es declarar



con lugar la oposición presentada por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, en contra de la



solicitud de la marca “ made with andean coffee **diseño**”, la que en este acto se rechaza.

[...]



Así las cosas al rechazarse el signo “ made with andean coffee **diseño**”, no cuenta el oponente con un signo que pueda servir de base para la presente oposición por lo que la misma se

debe declarar sin lugar y acoger la solicitud del signo “ **Kfi**”, en clase 30.



En cuanto a la registrabilidad del signo “ **Kfi**” (**DISEÑO**). Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado (**Kfi**) no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud. [...]

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que la letra K y FI están separadas por una figura de espiral y no por la letra O, como lo ha interpretado la opositora y ahora este Registro para aludir que el signo se denomina KOFI siendo entonces equivalente a la pronunciación de la voz inglesa COFFEE. Señala que la marca propuesta no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y por ende es susceptible de inscripción registral, debiendo notarse que el ordenamiento jurídico no



prohíbe la inscripción de términos sugestivos que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto/servicio/establecimiento sin llegar a describirlo o circunscribirlo a un ámbito reducido, encajando la marca propuesta dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, por lo que posee capacidad distintiva, por no constituir el nombre habitual con el que se designa el producto al que se aplicará. Agrega que dicho signo es una denominación de fantasía y no la voz inglesa COFFEE. Concluye que los productos solicitados se encuentran ajustados a derecho ya que son (producto café helado) café con leche, vainilla y mocha con lo cual la marca es aún más susceptible de protección, por lo que protegerse no solo la tipografía, el gráfico, sino también la combinación del diseño descrito y su disposición que crean un conjunto. Finalmente agrega que pretender que la imagen de la “hoja” entre K y FI evita que el consumidor promedio al ver el signo en un producto de café no llegue supuestamente a concluir que puede ser equivalente a la voz inglesa COFFEE, es un insulto no solo a nuestro intelecto sino también al de ese consumidor promedio que vería el producto en el mercado, pues tal como se indicó en la oposición a esa marca (No. 2012-5394), ambos signos resultan análogos, ya que se denominan de la misma manera “K fi”; lo que significa que el análisis anterior conduce a una única conclusión: “[...] **REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO COMO MARCA y rechazo del Expediente N° 2012-5394 por similitud con un signo solicitado con anterioridad.** [...]”

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD



DEL SIGNO “**kofi** made with andean coffee” Y LA PRELACIÓN EN LA INSCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de

su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al no haber concedido la inscripción de la marca propuesta


“ *made with andean coffee* ”, por los alegatos indicados supra, sean que: “[...] *El consumidor percibe el signo como KOFI, el consumidor no se detiene a observar K espiral FI, simplemente la primera impresión que genera el signo es la palabra KOFI, el ojo no es un registrador exacto del detalle visual el recuerdo de la marca se basará en una impresión general o en cierto detalle significativo más que en un recuerdo fotográfico del conjunto, en este caso la espiral es percibida como la letra O, por lo tanto visualmente y fonéticamente la marca es KOFI. [...]*”, ya que considera este Tribunal que existe por parte del Registro de la Propiedad Industrial una errónea apreciación del diseño que presenta dicho signo, por cuanto en este no puede interpretarse como la letra “O”, la espiral de la que está constituido, la cual se forma extendiendo la línea final de la K y se une con la extensión de la raya central de la letra “f”, por ende, no forma una letra “O” como lo indica el Registro, presentando en razón de ello la suficiente y requerida distintividad como para constituirse en un signo marcario.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que dicho elemento, sea la espiral, le otorga


distintividad al signo solicitado “ *made with andean coffee* ”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que lo identifican, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que resulta objeto de protección registral. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía

ser denegada dicha solicitud de inscripción, situación, que se comprueba como consecuencia del análisis realizado por este Tribunal.

Así las cosas, este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Debe agregarse finalmente que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, tramitada bajo el expediente de origen número 2011-644, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*(producto café helado) café con leche, vainilla y mocha*”, fue presentada **en fecha 26 de enero de 2011**, por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **INDUSTRIAS LACTEAS TONI, S.A.**, mientras que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“, tramitada bajo el expediente de origen número 2012-5394, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*café, café en grano, café molido, sucedáneos del 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*”, fue presentada **en fecha 11 de junio de 2012**, por el señor **Erwin Martin Holmann Pastora**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, razón por la cual goza del derecho de prelación sobre esta última, que a continuación entramos a analizar.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma de nuestra Ley de Marcas:

“Artículo 4.- [...]

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

[...]”

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la empresa apelante goza del derecho de

prelación de su solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, propiedad de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, que fue presentada en fecha 26 de enero de

2011, sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, propiedad de la empresa **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A.**, que fue presentada el 11 de junio de 2012, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de junio del dos mil trece, la cual se revoca.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de junio del dos mil trece, la cual se revoca, y se declara sin lugar la oposición interpuesta por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, bajo el expediente acumulado No. 2011-644,



contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**kofi** made with andean coffee”, en clase 30 presentada por la Licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **INDUSTRIAS LACTEAS TONI, S.A. (traspasada posteriormente a NARINDA FALSI, S.L.)**, la cual se acoge. Asimismo, se declara con lugar la oposición interpuesta por la Licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, bajo el expediente No. 2012-5394, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**Kfi**”, presentada por el señor **ERWIN MARTIN HOLMANN PASTORA**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMPAÑÍA PALMA TICA, S.A., la cual se rechaza**. 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

VOTO SALVADO

Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.



Salvo mi voto por considerar que la marca solicitada  viola el inciso g) de la Ley



de Marcas. El signo  , que incluye la leyenda “made with andean coffe” que en inglés significa hecho con café andino, al ser visto por el consumidor, será leído e interpretado como “Kofi”. En este caso, el consumidor buscará leer el término interpretando el signo entre la k y la f como una “o” con un diseño especial. De esta forma, se leerá y pronunciará la marca solicitada de la misma manera como se pronuncia en inglés el término “coffe”, que significa café. Esta tendencia se incrementa por la inclusión de la palabra “coffe” en la leyenda al pie de la marca en cuestión, que lleva de una forma mas directa a una asociación del signo con el café.

En el país, donde el inglés constituye parte del currículum de segunda enseñanza, un gran porcentaje de la población entenderá entonces al escuchar la pronunciación de la marca solicitada, el equivalente a “café”, de ahí que la marca presente problemas en cuanto a la distintividad, violentando el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Debe tomarse en cuenta que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena hacer el examen de la marca de la siguiente forma:

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.

De esta forma, considero que el consumidor al enfrentar el signo Kofi, lo leerá como “cofi”, y de esta forma retendrá en su mente la impresión fonética del signo en términos homofónicos de la palabra inglesa “coffe”, razón por lo que en lo auditivo el signo es equivalente a la palabra inglesa café, que es precisamente el nombre del producto. Esto generará una asociación directa en el plano ideológico de la marca con el producto que pretende proteger, sea el café.

Visto lo anterior, el cotejo fonético e ideológico de la marca nos permite concluir que este signo distintivo nos lleva a escuchar y entender la palabra café, sin que a nivel ideológico o fonético se presenten elementos que permitan una diferenciación en esos planos. De esta forma, el signo presenta falta de distintividad a nivel fonético e ideológico, por lo que debe de negarse su inscripción a la luz del inciso g) de la Ley de Marcas. De lo contrario estaríamos permitiendo que el sistema marcario se llene de signos sin capacidad distintiva suficiente, en detrimento de los principios establecidos en el artículo 1º de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que indica:

“Artículo 1º- **Objeto.** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores....”

Al respecto, es de interés legítimo para todos los consumidores que las marcas puedan identificarse fácilmente una de otras y no se confundan, y para los competidores que las marcas no se acerquen a sus signos distintivos confundiéndose con ellos, o que los signos distintivos no



busquen apropiarse de términos genéricos y/o de uso común, que deben de quedar libres para su uso. En este caso específico debe protegerse también el libre uso del término “coffee” que significa café, a nivel ideológico y fonético, para uso de todos los competidores en el mercado de productos de café, razón por lo cual debe de evitarse su apropiación por un productor en perjuicio de los demás y de los consumidores.

Por esta razón salvo mi voto en el sentido de que debe de denegarse la inscripción del signo



Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38