



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1353-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BUEN DIA”

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8908-2004)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N°423-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve con veinte minutos del tres de mayo del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, Asistente legal, vecino de San José, Barrio Pinares, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos treinta y siete- cuatrocientos veintinueve, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 73, número 8-13, Bogotá D.C, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veintiún segundos del seis de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre del 2004, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-434-595, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BUEN DIA**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Café, productos derivados y sustitutos del café, bebidas a base de café, café soluble, granos de café, café molido, saborizantes a base de café y confitería a base de café.”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las quince horas con veinte minutos y veintiún segundos del seis de octubre del dos mil ocho, 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. (...)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre del 2008, el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en su condición de apoderado de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia por parte de este Tribunal mediante resolución de las once horas con treinta minutos del veintitrés de octubre del dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ BUEN DIA-TARRAZU**”, bajo el registro número 108939, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS**

MÚLTIPLES DE TARRAZÚ R.L., inscrita el 8 de setiembre de 1998 y vigente hasta el 8 de setiembre del 2018, para proteger y distinguir: Café. (Ver folios 32 y 33)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE**



CAFETEROS DE COLOMBIA, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Inconforme con la resolución de ese Despacho de las 15:20:21 horas del 6 de octubre de 2008 vengo por este medio a interponer recurso de apelación ante el Superior toda vez que la resolución dicha deniega la inscripción de la marca de la referencia* ” (ver folio 26), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 55) 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.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, 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 denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca solicitada resulta irreregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero



de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “CAFÉ BUEN DIA-TARRAZU”, ya inscrita en Clase 30 y bajo el registro número 108939, a nombre de la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE TARRAZÚ R.L.**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, y analizadas en forma global y conjunta, como es criterio del órgano a quo así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, por cuanto ambas protegen productos de la clase 30, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8°, inciso a. de la Ley de Marcas y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8° inciso b. de la Ley de Marcas y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón



que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “CAFÉ BUEN DIA-TARRAZU”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “BUEN DIA”, ambas en clase 30 para los mismos productos, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veintiún segundos del seis de octubre del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en



representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veintiún segundos del seis de octubre del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33