



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0766-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de comercio “CAFÉ UNA” (DISEÑO)

UNIVERSIDAD NACIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-907)

Marcas y otros Signos Distintivos.

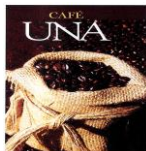
VOTO N° 424-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad cuatro- ciento setenta y cuatro- ochocientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del cuatro de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de febrero de 2013, el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en su condición de apoderado de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** presentó en clase 30 para proteger y distinguir: “*Café*”, la solicitud de inscripción de la marca de comercio:



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 4, 5 y 8 del mes de abril del dos mil trece, y posteriormente mediante auto de prevención de las doce horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del diez de junio de dos mil trece, de conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Civil, que establece las medidas de saneamiento se le manifestó a interesado que por encontrarse inscrito el distintivo “CAFÉ UNO”, no es susceptible de inscripción registral la marca “CAFÉ UNA” (DISEÑO).

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

IV. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de 2013, interpuso recurso de apelación e incidente de nulidad concomitante, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

V. 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 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 de julio del 2011

Redacta la Juez Mora Cordero, 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 el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- CAFÉ UNO, como marca de fábrica y de comercio bajo el número de registro 196830, desde el 27 de Noviembre de 2009 y hasta el 27 de Noviembre de 2019, para proteger y distinguir, en clase 30 internacional “*Café crudo, café tostado, café tostados y molido*” cuyo titular es **ENRIQUE CARBALLO MONTERO** (Ver folios 12 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**CAFÉ UNA**”, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**CAFÉ UNO**” dado que dichas marcas protegen los mismos productos en la misma clase 30 internacional, comprobándose que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte la apelante en su escrito de apelación indica que existió violación del debido proceso y derecho de defensa el cual se encuentra expresamente regulado por la Ley de Marcas, y que procede a detallar, como el Registro arbitrariamente y sin fundamento jurídico pretende ejercer una etapa ya precluida que fue el examen de fondo al final del procedimiento ocasionándole graves daños y perjuicios a su representada, encontrándose dicha actuación viciada de nulidad.

Por otra parte se refiere a que existió una violación al Principio de Legalidad, debiendo los funcionarios públicos obligados al cumplimiento de legalidad en todas sus actuaciones por imperativo de ley según el artículo 11 constitucional, y además pretende el Registro



erróneamente fundamentar su actuación en lo dispuesto por el artículo 315 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición aplica para supuestos totalmente disimiles al presentado en este caso concreto.

Agrega también el recurrente que no es cierto que los signos marcarios corran el riesgo de confusión respecto a los productos que protegen, siendo el significado de las denominaciones Uno y UNA totalmente diferentes entre sí por lo que no son susceptibles de confusión. Alega que es claro que el titular de la marca “Café Uno” pretende hacer llegar su producto a su público consumidor, con la idea de que es el café número uno de todos los cafés existentes en el mercado, dicho registro marcario no se debió haber inscrito y es absolutamente nulo, toda vez que está compuesto de palabras descriptivas que pueden crear competencia desleal en contraposición de lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) careciendo de distintividad y por otro lado UNA es totalmente distinta a la anterior pues no tiene nada que ver con el orden de prioridad de las cosas, no viniendo a la mente del consumidor que es el número uno en el mercado, por el contrario lejos de dar esa impresión se trata de un vocablo de fantasía compuesto por las iniciales de la Universidad Nacional, indica además que no hay identidad fonética, e ideológica de los signos marcarios referidos, y menciona que no hay identidad empresarial entre su representada y el titular de la marca “Café Uno”, e incluso existe falta de uso de la marca registrada, por lo que solicita se declare con lugar el recurso de Apelación e Incidente de Nulidad Concomitante contra las resoluciones de las doce horas cincuenta y siete minutos y nueve segundos del 10 de junio del 2013 y de las once treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del 4 de octubre del 2013 y se proceda con la inscripción de la marca “CAFÉ UNA”.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro *a quo*, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte entre el signo inscrito “CAFÉ UNO” que protege y distingue café en diferentes presentaciones y el signo propuesto “CAFÉ UNA” (DISEÑO) para café, no sólo una clara similitud desde una perspectiva gráfica, debido a que la única diferencia radica en la vocal final de los signos en pugna y que llevan a una similitud fonética, e ideológica, sino que también existe un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, en razón de que protegerían los mismos productos de la marca inscrita. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”. La regla en esta norma persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando ese uso de lugar a la posibilidad de confusión.

Por otro lado, y en razón del agravio del apelante, debe tomar nota el Registro de la Propiedad Industrial de la obligatoriedad de velar para que dentro del procedimiento no se emita el edicto que se encuentra regulado en el artículo 15 de la Ley de Marcas sino se ha completado el



análisis de fondo al que se refiere el artículo 14 de la misma ley. Así mismo en caso de que se dé tal situación, debe proceder el citado registro a enderezar los procedimientos mediante un auto que así lo indique, con el fin de causar futuras nulidades. Para el caso concreta, si bien es cierto se ordenó la publicación de los respectivos edictos, sin haberse finalizado con el examen de fondo el cual tiene como propósito determinar si la marca propuesta incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley de rito, el mismo no viene a entorpecer la aplicación de la normativa marcario por cuanto la prioridad es proteger los signos inscritos y en el presente caso al existir riesgo de confusión y de asociación empresarial entre el signo solicitado y el inscrito, y en resguardo de la publicidad registral se debe de rechazar la solicitud ya que de permitirse la inscripción, iría en demérito de las marca inscrita, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 N° 35456-J del 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 y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez 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.