



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0906-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de comercio (MONTE LLANO BONITO DE NARANJO) (30)**

**SUMAVA DE LOURDES S.R.L.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-788)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 567-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1183-447, apoderada especial de la sociedad SUMAVA DE LOURDES S.R.L., domiciliada en San José, Mata Redonda, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio seis, piso cinco, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas un minuto cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil quince.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 13:52:36 horas del 28 de enero del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Kristel Faith Neurohr, representante de SUMAVA DE LOURDES S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de comercio ***MONTE LLANO BONITO DE NARANJO***, en clase 30 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “café en grano, tostado y molido”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas un minuto cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil quince, indicó 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 la resolución mencionada, al ser las 13:44:48 horas del 9 de noviembre del 2015, la licenciada Kristel Faith Neurohr, representante de SUMAVA DE LOURDES S.R.L., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente de marca



de fábrica y comercio , registro 236120, cuyo titular es la Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito R.L., vigente al 30 de mayo del 2024, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café grano oro, tostado o molido, a



granel o empacado en forma individual, en sacos de yute o bolsas de polietileno o de aluminio, con o sin válvula, empacado al vacío, presentaciones varias de café, frío, caliente, descafeinado o puro”; y en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “venta de café mercado nacional, internacional”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó analizando las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determina la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados, y se deriva una asociación de productos de la misma naturaleza en clase 30 internacional, al amparo del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la empresa indica que el Registro no lleva razón en lo resuelto y hace conclusiones que no son correctas, pues éste no está realizando la evaluación de los signos de manera global o en conjunto ya que divide los elementos de cada marca y los individualiza sin tomar en consideración los otros elementos que son precisamente los que vienen a darle la diferenciación a las marcas en cuestión. Que las marcas en cuestión no son similares y pueden coexistir, puesto que aunque comparten el termino LLANO BONITO no se toma en consideración el termino NARANJO que también se incluye en la marca solicitada y claramente diferencia las marcas en cuestión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



***... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***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. [...]***

***[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]***

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el



*cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<b>Signo</b>	<b>MONTE LLANO BONITO DE NARANJO</b>	
<b>Registro</b>	<b>Solicitado</b>	<b>Inscrito</b>
<b>N°</b>	<b>-----</b>	<b>236120</b>
<b>Marca</b>	<b>de Comercio</b>	<b>de Fabrica y comercio</b>
<b>Protección y Distinción</b>	café en grano, tostado y molido	Café grano oro, tostado o molido, a granel o empacado en forma individual, en sacos de yute o bolsas de polietileno o de aluminio, con o sin válvula, empacado al vacío, presentaciones varias de café, frío, caliente, descafeinado o puro (30) Venta de café mercado nacional, internacional (35)
<b>Clase</b>	<b>30</b>	<b>30 y 35</b>
<b>Titular</b>	SUMAVA DE	Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito R.L.



	LOURDES S.R.L.	
--	----------------	--

Del cotejo correspondiente, entre las marca de fábrica y comercio inscrita



con la marca solicitada **MONTE LLANO BONITO DE NARANJO** difieren gráficamente, la marca inscrita se trata de un signo mixto, de colores en su mayoría verde y elementos figurativos como las hojas y granos de café color rojo, así como su tipografía especial, mientras que la marca solicitada es únicamente denominativa y sin colores.

Desde el punto de vista fonético, existe similitud al compartir las palabras LLANO BONITO que es el elemento preponderante o más llamativo y al momento de vocalizarlos, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. La información que surge es sobre el lugar geográfico de donde saldría el producto. Las palabras RESERVA y MONTE no otorgan distintividad a las marcas pues son términos que se utilizan de forma común en la producción, condiciones y características del café, predominando siempre el elemento denominativo que es lo que el consumidor promedio va a recordar por la percepción inmediata de los signos, pues es LLANO BONITO, lo que podría confundir al consumidor promedio al pensar que las empresas tienen relación entre sí.

Desde el punto de vista ideológico, el consumidor ubicará el lugar de donde surge el producto con las palabras LLANO BONITO DE NARANJO, donde la palabra NARANJO junto con LLANO BONITO en conjunto, ubican específicamente al cantón número 6 de la provincia de Alajuela en Costa Rica, cuestión que le crea distintividad a su marca, pero el riesgo de confusión al consumidor siempre es latente pues podría suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es



Según el agravio que manifiesta la recurrente con respecto a la visión de conjunto a la que debe ser analizada la marca, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...**ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora... en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con** mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, y aun así, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso en concreto, cotejadas en conjunto las marcas, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial dado que entre la presentada y la inscrita se da una similitud fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Estima este Órgano de Alzada que aunque existen diferencias gráficas, no es así en lo que respecta a las fonéticas e ideológicas, que hagan permitir su coexistencia, ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo LLANO BONITO, y aun con los elementos MONTE y DE NARANJO, la inteligencia del consumidor medio lo puede llevar a una confusión conceptual sobre dichas marcas,

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos idénticos en clase 30: “café en grano, tostado y molido” y “Café grano oro, tostado o molido,”, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio, buscan la protección de *café* desde



su forma más simple tostado o molido, hasta su forma de empaque y presentación. Es un hecho que existe el riesgo de asociación empresarial ya que el consumidor promedio podrá pensar que las empresas son las mismas o tienen relación además de no tener claro el origen empresarial, relacionando su giro comercial. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de otra marca de comercio pretendida, y la marca de fábrica y comercio inscrita, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito R.L. como titular



del distintivo ya registrado, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica:

***Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:***



Por último, no es posible prohibir el uso del nombre **LLANO BONITO** pues es de ahí donde proviene el café: si el café que se pretende proteger y distinguir proviene de **LLANO BONITO de LEÓN CORTÉS CASTRO de la zona de LOS SANTOS, cantón 20 de la provincia de San José de Costa Rica**, al unirse con el elemento NARANJO más bien se llama a confusión al consumidor, pues NARANJO es el cantón 6 de la provincia de Alajuela en Costa Rica, dos zonas geográficamente diferentes una de otra, aunado a que lo que se está solicitando es una marca de comercio, no así una solicitud de indicación geográfica, bien lo indica el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

*“Artículo 3... Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas”*

Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las quince horas un minuto cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, representante de la sociedad SUMAVA DE LOURDES S.R.L., sobre la inscripción de la marca de comercio **MONTE LLANO BONITO DE NARANJO**, en clase 30 Internacional para proteger y distinguir “café en grano, tostado y molido”.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la sociedad SUMAVA DE LOURDES S.R.L., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minuto cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil quince, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de comercio ***MONTE LLANO BONITO DE NARANJO***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Carlos José Vargas Jimenez***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***