



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N°2014-0178-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica (*The Italian Coffee Company*)
diseño (30)

Italian Coffee, S.A. de C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2010-11591)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 658-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ***Mauricio Bonilla Robert***, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-903-770, Apoderado Especial de la empresa Italian Coffee S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas veinte minutos veinte segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas quince minutos treinta y un segundos del catorce de diciembre del dos mil diez, el Abogado ***Mauricio Bonilla Robert***, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca mixta de fábrica “The Italian Coffee Company - diseño”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “**café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos, especias, hielo, preparaciones hechas a**



base de café, té, caramelo, chocolate, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, canela (especia).”

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha dos de febrero de 2011, el solicitante presenta escrito al Registro, modificando el signo pedido conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las de las nueve horas veinte minutos veinte segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada [...]”***.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos del primero de julio del dos mil once, el Abogado Mauricio Bonilla Robert en la representación indicada, presentó ***recurso de Apelación***, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

QUINTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:

Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que el signo solicitado es capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 30, por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa Italian Coffee S.A. de C.V., manifiesta en sus agravios, que con vista del escrito presentado el dos de febrero de 2011, se solicitó una modificación al signo propuesto inicialmente, en donde solo se hizo cambio de forma del diseño de la parte gráfica, pero no del fondo de éste. Lo anterior conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que ninguna de las denominaciones contenidas en el diseño contienen la descripción de un producto y por tanto no limitan el registro de la marca. Que la marca solicitada cuenta con elementos que el público diferencia y distingue, y que no son descriptivos de los productos que pretenden proteger, debido a que los vocablos Italn y coff no tienen ningún significado en el idioma español. Que no existe ningún tipo de confusión entre los productos que protege ya que ninguno resulta descriptivo, permitiendo al consumidor identificar y reconocer los productos que elige a nombre de la marca de su representada, y que cumple la “función diferenciadora”. Finalmente que “THE ITALN COFF COMPANY” (diseño) no provoca ningún tipo de confusión en el consumidor en relación a los productos que protege y el mercado y público al que se encuentran orientada ni contiene denominaciones descriptivas de los productos que pretende proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan, de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger, su fundamento legal se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que indica lo siguiente:



Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

El motivo central de la controversia en esta solicitud, radica en cuanto a la procedencia de la

petición del solicitante para modificar el signo, del originalmente propuesto



(Ver

folio 01), a



. (Ver folio 21).

Al respecto, tal como lo indica el Registro en la resolución apelada, el artículo que procede aplicar para resolver este caso, es el numeral 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica:

“Modificación y división de la solicitud. [...] No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca [...] presentada en la solicitud inicial [...]

Analizada por parte de este Tribunal dicha solicitud, se observa que lo pedido por el gestionante es

contrario a la norma supra citada, ya que la modificación propuesta, de



a



, no trata sobre elementos secundarios que no afectan la parte preponderante del signo originalmente propuesto. Dicha modificación implica, al contrario, un cambio esencial en la



marca al punto que, si inicialmente la marca propuesta “*The Italian Coffee Company*”, estaba compuesta por términos que tenían un significado claro desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, con la modificación, se busca cambiar estos términos por otros, que aparentemente no tienen significado ideológico y se escriben y pronuncian de forma disímil a la propuesta original.

No es válido el agravio del apelante en el sentido de que al modificar la marca para eliminarle a la denominación original las letras “I”, “A” y ”EE”, ha convertido la marca a una denominación de fantasía como “*THE ITALN COFF COMPANY*”. Este cambio como se ha indicado es esencial, ya que modifica sustancialmente el sentido a las palabras de la denominación original, que es lo que precisamente prohíbe el artículo 11 citado, al no permitir una modificación si ello implica un cambio esencial en la denominación. De ahí que no procede admitir la solicitud de modificación, y

el análisis debe entonces realizarse sobre el signo originalmente solicitado



La marca propuesta “*THE ITALIAN COFFEE COMPANY (diseño)*” se define en su traducción y significado al idioma español como “*El Café Italiano, Compañía*”.

La marca solicitada busca proteger y distinguir en clase 30 internacional “*café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos, especias, hielo, preparaciones hechas a base de café, té, caramelo, chocolate, cacao con lecha, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, canela (especia).*”

Este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas veinte minutos veinte segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, debe



confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello, por las razones que se indicarán de seguido.

El tema del engaño, visto desde el punto de vista del tratadista Manuel Lobato, explica la figura en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (el subrayado es nuestro).*

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Por consiguiente, y dentro del control de legalidad que ejerce este Tribunal, se debe en el caso que nos ocupa, aplicar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya



citado, y además el párrafo final del mencionado artículo. Al respecto este párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas indica:

“[...] Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

Bajo esta normativa, la marca al utilizar el término “Coffee”, únicamente puede proteger café, y no es procedente para los otros tipos de productos propuestos en el listado. Además, al indicarse dentro de la denominación los vocablos “Italian Coffee”, solamente sería utilizable para café italiano, cuando por manifestación propia del solicitante en el escrito inicial, indica expresamente que *“el país de origen de la presente marca es México”*. Esta situación podría generar al consumidor un engaño ya que creería que el café que se le sirve es italiano, cuando en realidad es originario de México. En este sentido el engaño no solo se produce respecto a todos aquellos productos que no son café, sino porque el café que pretende vender no es procedente de la región geográfica que indica la denominación propuesta.

El hecho que la marca gestionada hace referencia a una zona geográfica en específico Italia, lleva a un engaño, en cuanto al origen y cualidades del producto, ya que el consumidor asociará esa zona geográfica al lugar donde se produce o procesa el producto al que hace referencia la marca. El signo solicitado sugiere que el producto proviene de un lugar distinto de su verdadero origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo ser denegada la inscripción. Y si fuera cierto que el producto a marcar fuera café proveniente de Italia, sea café italiano, la marca igualmente sería carente de distintividad, en este caso por no tener la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, violentando el inciso g) del Artículo 7 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sobre el tema de la distintividad el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: *“[...] es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD***



de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”[...].

Así mismo el Tribunal Registral Administrativo en el voto 116-2010 de las once horas cincuenta minutos del primero de febrero del 2010 indicó:

“[...] una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas”

De esta forma, el signo solicitado, al proteger productos que no refieren solo a café, además de hacer creer que el café es italiano cuando en realidad procede de México, se hace engañoso y por ende, carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro, violentando el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al igual que el párrafo final del mencionado artículo. Adicionalmente, la palabra en inglés “Company” que traducida al español significa “Compañía”, es un término genérico de uso común o necesario en el comercio que no proporciona distintividad alguna.

Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Abogado **Mauricio Bonilla Robert**, Apoderado Especial de la empresa Italian Coffee S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas veinte minutos veinte segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, la que en este acto se confirma.



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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Abogado ***Mauricio Bonilla Robert***, en representación de la empresa ***Italian Coffee S.A. de C.V.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las las nueve horas veinte minutos veinte segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, la que en este acto se ***confirma***. Se deniega el registro de la marca ***“The Italian Coffee Company - diseño”*** en Clase Internacional 30, presentado por la recurrente. 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



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55