
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0424-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “CALDIC”

CALDIC B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1843

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0513-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALDIC B.V.**, organizada y existente bajo las leyes de los países bajos, con domicilio y establecimiento comercial, fabril, y de servicios en Westerlaan 1,3016 CK Rotterdam, Los Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:51:49 horas del 8 de agosto de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de marzo de 2022, la abogada **María Laura Valverde Cordero**, de calidades y condición indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del signo **CALDIC**, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clases 1, 2, 3, 4, 5, 29 y 30, del

nomenclátor internacional los siguientes productos:

Clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria; productos químicos para uso industrial, incluyendo neopentilglicol, pentaeritritol, formaldehído, derivados del formaldehído, formaldehído con estabilizantes, paraformaldehído, hexametilentetramina, siliconas, preparaciones para abrillantar, aglutinadores, antioxidantes y agentes de conservación y aditivos para la elaboración de alimentos; emulsionantes; anticongelantes; glicerina y glicol; destilados de productos organoquímicos; gomas naturales para la elaboración de alimentos; fluidos de refrigeración y de frenos; productos químicos para eliminar recubrimientos; productos sintéticos, en concreto diluyentes para uso industrial y preparados químicos para su uso como agentes antiadherentes para su uso en la fabricación de, entre otros, revestimientos, caucho, aceites y adhesivos y para su uso en la industria del automóvil; agentes antiadherentes entre otros para su uso en recubrimientos, caucho, aceites, automoción y adhesivos; aditivos químicos con fines industriales para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, productos de limpieza para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, medios cosméticos, lociones capilares y dentífricos; aditivos químicos para uso industrial para su aplicación en fluidos industriales para su uso en la industria textil y del cuero; agentes antiespumantes para su uso en la industria de la pintura; fluidos industriales para desmoldar productos para su uso en la industria de materias plásticas y material sintético; aditivos para mejorar la producción y preparación de comidas y bebidas como por ejemplo agentes desespumantes, agentes antiespumantes, disolventes químicos

[aditivos] y sustancias químicas para su uso como aditivos para lubricantes industriales para desmoldar alimentos de moldes o embalajes o para facilitar el procesamiento o la conformación de alimentos a base de siliconas; aditivos y preparados químicos a base de siliconas, utilizados en la producción de dispositivos y ayudas destinados al contacto con alimentos directo e indirecto u ocasional para su uso en la industria de los alimentos y las bebidas; antiadherentes químicos.

Clase 2: pinturas, barnices, lacas; revestimientos (pinturas) para todo tipo de fin; pigmentos de pintura; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; colorantes para alimentos; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, preparaciones para disolver pinturas.

Clase 4: aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; Combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones médicas y veterinarias; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósticos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas comestibles para su uso como agentes diluyentes culinarios para la producción y preparación de productos alimenticios; aceites comestibles para su uso en la cocina y la preparación de alimentos; concentrados y purés de frutas utilizados como ingredientes de alimentos; aceites y grasas comestibles animales o vegetales, para su uso en la cocción y preparación de alimentos y bebidas; ingredientes, a saber, preparaciones a base de aceites y grasas animales o vegetales para desmoldar o envasar alimentos o para facilitar su elaboración o moldeado; grasas comestibles, incluso en forma de gel, goma o pasta, a base de aceites y grasas animales o vegetales, que no sean preparaciones industriales.

Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; preparados aromáticos para producir y preparar comidas y bebidas, que no se incluyan en otras clases; especias, hierbas y otros ingredientes y aditivos para la producción y preparación de comidas y bebidas que no se incluyan en otras clases.

Mediante resolución final dictada a las 13:51:49 horas del 8 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la solicitud de inscripción de la marca **CALDIC**, para proteger productos de la clase 29 y 30 del nomenclátor internacional, porque corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, recae en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas);

como se desprende de su análisis y cotejo con las distintivos marcarios registrados



, KALDI,



, kALDI,



,



y



.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada **María Laura Valverde Cordero**, en representación de la empresa **CALDIC B.V.**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y una vez rechazada la revocatoria solicitó dividir la marca para continuar en este expediente solo con las clases 29 y 30 denegadas, así como limitar el listado al agregar al final de ambos “todo lo anterior para los servicios de la cadena de suministro, la producción y los servicios de aplicación para terceros, que comercializan los productos finales con su propia marca o con la marca privada de un tercero.”, y argumentó que la empresa Industrias Alimenticias Kaldi comercializa sus productos por medio de una cafetería, por lo que no se dirige al consumo masivo ni de alta demanda, ni sus productos son requeridos por todos los estratos de la sociedad. En su propia publicidad de Facebook, dejan claro que sus productos son para consumo en el sitio o para llevar y comer en otro lugar.

Su mandante es un distribuidor y fabricante internacional de ingredientes alimenticios, prestan servicios personalizados, de cadena de suministro, producción y aplicación; y provee soluciones en la industria alimenticia para terceros. **CALDIC**, es inscribible con base en el principio de especialidad, las marcas cotejadas tienen un ámbito de protección limitado a productos ligados a industrias diferentes: venta de productos preparados para consumo en sitio vs soluciones alimenticias en formato industrial para terceros.

Por lo anterior, el riesgo de confusión es inexistente, se trata de signos disímiles, no confundibles por los consumidores, no hay similitud gráfica ni ideológica. La

coexistencia pacífica entre la marca solicitada y los signos inscritos debe ser permitida por cuanto los giros de las marcas son distintos.

Argumenta que se debe tomar en cuenta cómo se utiliza la marca, en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para ver cómo esto va a impactar en la mente del consumidor promedio.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta que a nombre de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentran inscritos los siguientes signos:



I. Marca de fábrica , registro 269855, inscrita el 5 de abril de 2018, vigente hasta el 5 de abril de 2028, protege y distingue los siguientes productos: **clase 29**: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos; aceites y grasas comestibles. En **clase 31**: semillas; plantas y flores naturales. (folios 51 a 52 del expediente principal).

II. Marca de fábrica KALDI, registro 177056, inscrita el 25 de junio de 2008, vigente hasta el 25 de junio de 2028, en **clase 30** del nomenclátor internacional, protege y distingue, pan y pastelería. (folios 52bis a 53 del expediente principal).



III. Marca de fábrica y comercio , registro 183616, inscrita el 19 de diciembre de 2008, vigente hasta el 19 de diciembre de 2028, en **clase 30** del

nomenclátor internacional, protege y distingue, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; bebidas hechas a base de café, bebidas hechas a base de café tipo descafeinado, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería dulce y salada, confitería, snack's, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. (folios 54 a 55 del expediente principal).

IV. Marca de fábrica y comercio **kALDI**, registro 183631, inscrita el 19 de diciembre de 2008, vigente hasta el 19 de diciembre de 2008, en **clase 30** del nomenclátor internacional, protege y distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; bebidas hechas a base de café, bebidas hechas a base de café tipo descafeinado, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería dulce y salada, confitería, snack's, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. (folios 56 a 57 del expediente principal).



V. Marcas de servicios , registro 183558, inscrita el 19 de diciembre de 2008, vigente hasta 19 de diciembre de 2028, en **clase 43** del nomenclátor internacional, protege y distingue servicios de cafetería, restaurante, sodas, comidas rápidas, para el expendio de comidas tipo bocas; comidas tipo “catering” para fiestas, tés, banquetes, reuniones, y otras actividades. (folios 58 a 59 del expediente principal).



VI. Nombre comercial , registro 261430, inscrito el 24 de abril de 2017, protege y distingue, un establecimiento comercial dedicado a panadería, pastelería, restaurante y cafetería. Ubicado en San José, Sabanilla de Montes de Oca, 100

metros al oeste de la esquina noroeste del parque. (folios 60 a 61 del expediente principal).



VII. Nombre comercial , registro 139485, inscrito el 19 de junio de 2003, protege y distingue, un establecimiento comercial dedicado a cafetería y restaurant. Ubicado en San Pablo de Heredia, de la Iglesia nueva 400 metros norte. (folios 62 a 63 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE LA DIVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. A pesar de que la resolución venida en alzada consigna “**Denegar la parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la clase 29 y 30 internacional**” no encuentra este Tribunal que el rechazo cause indefensión alguna porque como puede observarse la decisión del Registro es congruente con lo pedido, en el sentido que la solicitud se está denegando parcialmente para las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional en su totalidad, no para parte de sus listados, y tampoco para el resto de las clases indicadas; por lo que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

El artículo 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral Administrativo, dispone que “**El Tribunal [...] deberá ajustar su actuación al procedimientos y las normas de funcionamientos establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente**

lo dispuesto en el artículo II de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo “Del Procedimiento Ordinario”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables [...].”

En el mismo sentido, el artículo 4 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 43747 MJP, establece que sus funciones deben sujetarse:

[...] a los principios de legalidad, oficiosidad, **celeridad**, oralidad, **economía procesal** e informalismo [...].

Asimismo, ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la ley, en este reglamento y supletoriamente a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, capítulo del procedimiento administrativo; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar el principio de legalidad, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Este principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos o conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

De este modo, una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente a la luz de los principios de celeridad y economía procesal, denegar la división de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **CALDIC**, presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual, por la representación de la empresa **CALDIC B.V.**

Por otra parte, sobre la petición planteada por la representante de la empresa mencionada, en cuanto a que limita el ámbito de protección de las clases 29 y 30, y que esto genera diferencia. Este Tribunal no acepta la limitación porque a pesar de hacer esa indicación no se pagó todo lo correspondiente a la tasa, situación que contraría lo que prescribe el artículo 94 inciso i) de la Ley de marcas, y de todas formas no viene hacer diferencia en cuanto al pronunciamiento de fondo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a), b) y d), de la siguiente forma:

-
- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
 - b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ... de origen anterior.
 - d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Bajo esta perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que es cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, y se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, el signo propuesto y los signos inscritos son los siguientes:

CALDIC
(Solicitado)

Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas comestibles para su uso como agentes diluyentes culinarios para la producción y preparación de productos alimenticios; aceites comestibles para su uso en la cocina y la preparación de alimentos; concentrados y purés de frutas utilizados como ingredientes de alimentos; aceites y grasas comestibles animales o vegetales, para su uso en la cocción y preparación de alimentos y bebidas; ingredientes, a saber, preparaciones a base de aceites y grasas animales o vegetales para desmoldar o envasar alimentos o para facilitar su elaboración o moldeado; grasas comestibles, incluso en forma de gel, goma o pasta, a base de aceites y grasas animales o vegetales, que no sean preparaciones industriales.

Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; preparados aromáticos para producir y preparar comidas y bebidas, que no se incluyan en otras clases; especias, hierbas

	y otros ingredientes y aditivos para la producción y preparación de comidas y bebidas que no se incluyan en otras clases.
SIGNOS INSCRITOS	
	<p>Clase 29: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: semillas; plantas y flores naturales.</p>
KALDI	<p>Clase 30: pan y pastelería.</p>
	<p>Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; bebidas hechas a base de café, bebidas hechas a base de café tipo descafeinado, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería dulce y salada, confitería, snack's, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
kALDI	<p>Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; bebidas hechas a base de café, bebidas hechas a base de café tipo descafeinado, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería dulce y salada, confitería, snack's, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
	<p>Clase 43: servicios de cafetería, restaurante, sodas, comidas rápidas, para el expendio de comidas tipo bocas; comidas tipo "catering" para fiestas, tes, banquetes, reuniones, y otras actividades.</p>
	<p>Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a panadería, pastelería, restaurante y cafetería. Ubicado en San José, Sabanilla de Montes de Oca, 100 metros al oeste de la esquina noroeste del parque.</p>
	<p>Clase 49: Un establecimiento dedicado a cafetería y restaurant. Ubicado en San Pablo de Heredia, de la Iglesia nueva 400 metros al norte.</p>

El signo solicitado **CALDIC**, es denominativo, se compone de una sola palabra, escrita en una tipografía sencilla de color negro. Los signos inscritos, la marca de

 fábrica y el nombre comercial , registros número 269855 y 261430, son mixtos, formados por la figura de una taza con humo de color blanco, abajo se encuentra la palabra **KALDI** escrita en una tipografía especial de color rojo ladrillo. La taza y la expresión **KALDI** se encuentran contenidos dentro de un círculo color café con la orilla de color rojo ladrillo, la marca de fábrica **KALDI**, registro 177056, es mixta, se conforma de una sola palabra, escrita en una tipografía especial, de color negro claro, las letras A y D, se encuentran coloreadas por dentro en gris, la

 marca de fábrica, comercio y servicios , registros 183616 y 183558, es mixta, se compone de un elemento figurativo que asemeja a una taza con humo de color blanco, dentro de un círculo de color negro con una orilla de color rojo ladrillo, al lado derecho e izquierdo del círculo se observan dibujos en forma de onda, debajo del círculo se ubica el término **KALDI** escrito en una tipografía especial, en color rojo ladrillo, el cual junto al diseño recién descrito, está dentro de un círculo con fondo blanco y la orilla en negro, la marca de fábrica y comercio denominativa **kALDI**, registro 183631, formada por un solo vocablo, escrita en una tipografía



sencilla, de color negro, y el nombre comercial , registro 139485, es mixto, conformado por la palabra **KALDI**, escrita en una tipografía especial, de color negro y gris, se encuentra escrita sobre dos elementos figurativos, uno a cada lado, que asemejan a una cinta ondulada que concluyen en lo que aparenta ser tres granos de café de donde salen dos hojas, y debajo de la palabra **KALDI** se encuentra la locución **Cafetería**, escrita en letra cursiva de color negro, y dos tazas sustituyen a las letras "a", este es un término de uso común en relación con los servicios que el nombre comercial lleva a cabo en su establecimiento comercial, es

decir, cafetería es un componente, dentro del conjunto, carente de distintividad, dado que los servicios a brindar son cafetería y restaurant.

En virtud de la descripción anterior, puede apreciarse de la visión en conjunto, que en el signo solicitado lo sobresaliente es su elemento denominativo **CALDIC**, que en su conjunto suman seis letras, comparte cuatro letras **A-L-D-I**, en idéntica posición con la parte preponderante de las marcas y nombres comerciales denominativos y mixtos inscritos **KALDI (diseño)**, **kALDI**, y **KALDI Cafetería**. Las letras **C** al inicio y al final del signo propuesto y la letra **K** al principio de los signos registrados no son suficientes para despejar la similitud originada por las letras que comparten, debido a que los fonemas **C** y **K** al comienzo de cada denominación tiene una evidente semejanza. La inclusión de la letra **C** al final de la marca solicitada no tiene relevancia por su ubicación y en nada contribuye a la diferenciación.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito en su parte denominativa, existe no solo una evidente similitud visual sino también auditiva, toda vez que el consumidor al pronunciarlas presentan una misma sonoridad al oído, por cuanto tienen una secuencia vocálica semejante, ya que tienen cuatro letras cuya fonética es parecida aunado a que las letras **C** y **K** al comienzo de cada denominación generan la misma pronunciación lo que aproxima más aún a los signos en conflicto.

En el contexto ideológico, las denominaciones que conforman el signo solicitado e inscritos carecen de un concepto, por lo que desde el ámbito conceptual no se cotejan.

Del análisis anterior, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, las semejanzas gráfica y fonética, entre los signos tienen más peso que las diferencias.

Así que el hecho que los signos sean semejantes, desde el ámbito visual y auditivo, genera un alto riesgo de confusión en el público consumidor quien podría pensar que el titular de los signos inscritos sacó al mercado una nueva línea de productos en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, con el signo **CALDIC**, lo que incluso causa riesgo de asociación empresarial entre los consumidores o competidores, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refiere la marca solicitada pueden ser asociados con los productos, servicios y giro comercial de los signos inscritos.

Revisados los listados previamente transcritos, es criterio de este Tribunal que la marca solicitada busca proteger los mismos productos o productos de la misma naturaleza a los que amparan específicamente, los registros **269855, 177056, 183616, y 183631**, en clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, a saber productos alimenticios, de manera que al ser todos los productos de carácter alimenticio, estos pertenecen al mismo mercado, pueden estar en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este puede llegar a establecer un vínculo entre los signos en conflicto.

Hecho que genera riesgo de confusión, así como de asociación empresarial, entre el signo solicitado y los registros indicados, dada la similitud que posee la marca propuesta con respecto a los signos inscritos y la coincidencia entre los productos que pretende proteger y los productos y giro comercial de los signos registrados,

En lo que respecta al nombre comercial, registro **261430**, este protege un establecimiento comercial dedicado a panadería, pastelería, restaurante y cafetería, y el nombre comercial, registro **139485**, protege un establecimiento comercial dedicado cafetería y restaurant, si observamos los servicios que se brindan en los establecimientos que ostentan los nombres comerciales citados y los productos a proteger por la marca propuesta, puede llevar a confusión al público consumidor, dado que en los establecimientos se pueden ofrecer los productos que intenta amparar el signo solicitado en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de uno y otro signo, lo que puede llevárselo a caer en riesgo de confusión

Corolario de todo lo anterior, este órgano colegiado considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial necesaria que le otorgue aptitud distintiva; existe la posibilidad de que surja riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados y de permitirse la inscripción de la marca objeto de análisis, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y 24 inciso c) y e) de su reglamento. Por lo que considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En virtud de lo anterior, la representación de la empresa solicitante y apelante no lleva razón en sus agravios al señalar que la marca CALDIC, es inscribible con base en el principio de especialidad, en vista de que los productos que pretende proteger el signo solicitado y los productos y giro comercial en conflicto son iguales y otros

se relacionan entre sí, situación que potencia el riesgo de confusión en los consumidores quienes podrían incurrir en riesgo de confusión y asociación, aunado a que los signos son semejantes gráfica y fonéticamente.

Respecto a la limitación del listado de las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, que realiza la representación de la empresa apelante es importante recalcar lo indicado en el considerando cuarto de la presente resolución, en el sentido que esta no se acoge dado que la representación de la empresa solicitante y apelante no pagó todo lo correspondiente a la tasa, puesto que canceló lo relativo a una modificación según consta a folio 84 del expediente principal, actuación que es contraria a lo que prescribe el artículo 94 inciso i) de la Ley de marcas, y tal y como ya se indicó esta limitación no genera ninguna diferenciación pues independientemente de cómo se comercializan los productos de las marcas inscritas, aspecto que está fuera del ámbito de la calificación registral, el titular de las marcas inscritas no está constreñido a mercadear sus productos en una única manera, y perfectamente podría venderlos en cadenas mayoristas, nada se lo impide.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALDIC B.V.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CALDIC**, en **clases 29 y 30** del nomenclátor internacional y se continúe con el trámite de inscripción del signo indicado en las clases **1, 2, 3, 4 y 5** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, en su condición de apodera especial de la empresa **CALDIC B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:51:49 horas del 8 de agosto de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CALDIC**, en clases **29** y **30** del nomenclátor internacional y se continúe con el trámite de inscripción del signo indicado en las clases **1, 2, 3, 4** y **5** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/02/2023 03:43 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2023 02:51 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 28/02/2023 10:31 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/02/2023 03:42 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/02/2023 06:31 PM

Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.10

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36