
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0082-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “VOLCAFE Los Santos”**

SINDY VANESSA SEVILLA IBARRA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-9572

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0153-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y seis minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Kendall David Ruiz Jiménez, portador de la cédula de identidad 1-1285-0507, en su condición de apoderado especial de la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, cédula de identidad 1-1021-0202, vecina de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:23:28 horas del 7 de noviembre de 2022.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de octubre de 2021, el señor Rafael Hernández Osti, cédula de identidad 1-0806-0421, administrador de empresas, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **BENEFICIOS VOLCAFÉ (COSTA RICA) S.A.**, entidad costarricense con cédula jurídica **3-101-117640**, domiciliada en Santo

Domingo de Heredia, setenta y cinco metros al oeste del Puente del Virilla carretera a Heredia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **VOLCAFE Los Santos**, para proteger y distinguir en **clase 30** internacional: café de la zona de Los Santos; lista que se modificó tal como consta a folios 11 al 14 vuelto del expediente principal.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, por escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de enero de 2022, presentó oposición la señora Daniela Fallas Porras, en su condición de secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú (folios 18 a 23 del expediente de origen); la cual no se entró a conocer debido a que la señora Fallas Porras no demostró tener facultades para actuar en representación del Concejo Municipal de Tarrazú (folios 116 y 117 del expediente principal). También se opuso en su condición personal y mediante escrito del 28 de enero de 2022, la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, e indica lo siguiente:

1.- La marca SB CAFÉ DE LOS SANTOS de su propiedad, se registró desde el 2015 para proteger en clase 30: café empacado, molido, en grano, tostado con diferentes presentaciones y volumen y café en grano de oro pergamino; la cual se comercializa tanto a nivel nacional como internacional, entre otros países EE. UU., Canadá, y a través del sitio Amazon.com.



2.- Mediante el expediente 2021-11367 tramita la inscripción del signo , utilizada de forma continua desde el 2015 en los productos que comercializan bajo la marca SB CAFÉ DE LOS SANTOS; por el contrario, el signo pretendido VOLCAFE Los Santos, no muestra uso anterior a dicha fecha.

3.- La empresa BENEFICIOS VOLCAFÉ (COSTA RICA) S.A., posee inscritos los siguientes distintivos marcarios: nombre comercial BENEFICIOS VOLCAFÉ, para

distinguir un establecimiento comercial donde se administran beneficios de café; ubicado en Heredia, Cantón Central, distrito San Rafael de Ulloa, del Puente del Río Virilla 50 metros al oeste, mano derecha; y las marcas LA PAZ VOLCAFE y LA CIMA DE VOLCAFE, ambas en clase 30 para distinguir café; de los cuales no se halló registro sobre su comercialización; por tal razón, no existe certeza de su uso continuo en el comercio.

4.- La empresa gestionante en su solicitud hace reserva exclusivamente sobre la expresión VOLCAFE, que incluye el término genérico y de uso común café, la cual no es distintiva y puede provocar confusión, además de configurarse una competencia desleal al incluir dicha palabra que es de uso común y genérica, perjudicando a las marcas que comercializan café, y que por imperativo legal no incluyen en sus signos.

5.- El signo inscrito SB CAFÉ DE LOS SANTOS, al no hacer reserva del término café, la deja en desventaja ante los consumidores de registrarse la marca pretendida, por cuanto el término que va a proteger y reservar es genérico del producto a comercializar (café).

6.- El distintivo marcario SB CAFÉ DE LOS SANTOS, se encuentra registrado desde el 18 de diciembre de 2015, utilizado continuamente y de buena fe en el mercado nacional e internacional; por ende, goza de un mejor derecho sobre el signo pretendido.

7.- El Registro de la Propiedad Intelectual no debió aceptar para su registro la marca VOLCAFE LOS SANTOS, al conformarse por un término genérico (VOLCAFE), que presenta características que no son admitidas conforme a la Ley de marcas, al describir el tipo de producto que se pretende proteger.

8.- Respecto al cotejo marcario entre el signo registrado SB CAFÉ LOS SANTOS, y el propuesto VOLCAFE LOS SANTOS, gráficamente su distinción radica en las letras SB y VOL, el resto de la conformación de las marcas CAFE LOS SANTOS es idéntico, de igual forma los productos a proteger son los mismos que los registrados; fonéticamente a pesar de

contener las letras SB y VOL, no le aportan mayor diferencia al presentar los elementos CAFE LOS SANTOS; e ideológicamente al presentar similitud gráfica, fonética y de productos, y al encontrarse en la misma clase puede provocar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; de ahí que, la marca solicitada no puede coexistir en el mercado, además al ser giro comercial muy similar no es de aplicación el principio de especialidad; y como sustento menciona el voto 0007-2016 de las 13:30 horas del 12 de enero de 2016, emitido por este Tribunal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 09:23:28 horas del 7 de noviembre de 2022, resolvió archivar la oposición presentada por la señora Daniela Fallas Porras, secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú; denegó la oposición interpuesta por la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, y acogió la marca propuesta **VOLCAFE Los Santos**, sin reserva del término **Los Santos**, por considerar que no transgrede las prohibiciones que establece el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Kendall David Ruiz Jiménez, apoderado especial de la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1.- La resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual es omisa respecto a la denominación de origen TARRAZÚ, además el vocablo “LOS SANTOS”, es un topónimo de uso colectivo, que pertenece a los productores y comercializadores de Tarrazú, León Cortés y Dota; ya que el denominativo Los Santos ha sido el resultado de un proceso incesante, llevado a cabo por los pobladores de los cantones Tarrazú, León Cortés y Dota, los cuales son propietarios de la denominación de origen TARRAZÚ, registro 276883, inscrita el 22 de enero de 2019, a nombre del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, que es conformado por los productores y comerciantes de café.

2.- La empresa gestionante en su solicitud hace reserva exclusivamente sobre la expresión VOLCAFE, que incluye el término genérico y de uso común café, la cual no es distintiva y puede provocar confusión, además de configurarse una competencia desleal al incluir dicha palabra que es de uso común y genérica, perjudicando a las marcas que comercializan café, y que por imperativo legal no incluyen en sus signos.

3.- La empresa BENEFICIOS VOLCAFÉ (COSTA RICA) S.A., posee inscritos los siguientes distintivos marcarios: nombre comercial BENEFICIOS VOLCAFE, para distinguir un establecimiento comercial donde se administran beneficios de café; ubicado en Heredia, Cantón Central, distrito San Rafael de Ulloa, del Puente del Río Virilla 50 metros al oeste, mano derecha; y las marcas LA PAZ VOLCAFE y LA CIMA DE VOLCAFE, ambas en clase 30 para distinguir café; de los cuales no se halló registro sobre su comercialización, asimismo no existe certeza de su uso continuo en el comercio y que su café sea producido en la zona de Los Santos.

4.- Respecto al cotejo marcario entre el signo registrado SB CAFÉ LOS SANTOS, y el propuesto VOLCAFE LOS SANTOS, gráficamente su distinción radica en las letras SB y VOL, el resto de la conformación de las marcas CAFE LOS SANTOS es idéntico, de igual forma los productos a proteger son los mismos que los registrados; fonéticamente a pesar de contener las letras SB y VOL, no le aportan mayor diferencia al presentar los elementos CAFE LOS SANTOS; e ideológicamente al presentar similitud gráfica, fonética y de productos al encontrarse en la misma clase, puede provocar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que la marca solicitada no puede coexistir en el mercado.

5.- La marca SB CAFÉ DE LOS SANTOS, se encuentra debidamente registrada, además es usada de manera adecuada y continuamente en el mercado; por ende, goza de un mejor derecho sobre el signo pretendido y de protección a los consumidores, con el fin de evitar que se confundan respecto al origen empresarial que distingue su producto.

6.- Como sustento de sus alegatos menciona los votos 0068-2021 y 100-2011, emitidos por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, las siguientes marcas:



1. Marca de comercio SB Café Los Santos, registro 304100, inscrita desde el 24 de marzo de 2022, vigente hasta el 24 de marzo de 2032, para proteger en clase 30 internacional: café empacado, molido, en grano, tostado con diferentes presentaciones y volumen y café en grano de oro pergaminio (folios 109 y 110 del expediente de origen).
2. Marca de comercio SB Café Los Santos, registro 248890, inscrita desde el 18 de diciembre de 2015, vigente hasta el 18 de diciembre de 2025, para proteger en clase 30 internacional: café empacado, molido, en grano, tostado con diferentes presentaciones y volumen y café en grano de oro pergaminio (folios 110 y 111 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO

DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-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 la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b) c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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.
 - b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
 - c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
- [...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con el inscrito, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA

VOLCAFE Los Santos

Para proteger en **clase 30**: café de la zona de Los Santos.

MARCAS DE COMERCIO INSCRITA



Protege en **clase 30**: café empacado, molido, en grano, tostado con diferentes presentaciones y volumen y café en grano de oro pergamino.

SB Café Los Santos,

Protege en **clase 30**: café empacado, molido, en grano, tostado con diferentes presentaciones y volumen y café en grano de oro pergamino.

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios del apelante, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es denominativo, compuesto por la expresión **VOLCAFE Los Santos**, escrita con una grafía sencilla y letras en color negro; las marcas inscritas, una es mixta compuesta por la figura geométrica de un rectángulo con fondo negro, dentro del cual se aprecia en su parte superior el diseño de una taza caliente en color dorado, la cual está conformada a su lado izquierdo y derecho por la imagen que asemeja dos granos de café color dorado, en el medio de la taza se aprecian las sílabas **SB**, escritas con una grafía especial en letras blancas, debajo de la taza se aprecia la palabra **café** escrita con una grafía sencilla en letras color blanco y bajo esta se observa la frase **Los Santos**, escrita en letra

manuscrita color blanco. La otra es meramente denominativa donde se visualiza la unión de las letras SB y luego Café de Los Santos, escrita en letras sencillas. De ahí que, se desprende que el elemento preponderante en la marca pretendida sea **VOLCAFE**, y en los signos registrados es **SB**, por cuanto la palabra **café** por sí sola constituye un elemento genérico o de uso común respecto del producto que se pretende comercializar en el mercado, término que puede ser utilizado por cualquier titular de una marca y no es de apropiación unilateral, ya que dejaría en desventaja a los demás competidores de productos de esa naturaleza. Asimismo la locución **Los Santos**, refiere a una región geográfica del país y no necesariamente puede estar relacionada con la procedencia de los signos. Además, una de las marcas registradas vista en su conjunto presenta un diseño muy sugestivo y atrayente para el consumidor, el cual no podría relacionarla de modo alguno con el signo pedido y en cuanto a la denominativa, el conjunto marcario es muy diferente al de la marca solicitada, razón por la cual los distintivos marcarios pueden coexistir sin causar ningún tipo de perjuicio a la titular de la marca y no se produce riesgo de confusión al consumidor.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios **VOLCAFE Los Santos**, y **SB café Los Santos**, al pronunciar los signos es distinto, debido al efecto que se produce al contener el signo pretendido el vocablo **VOLCAFE**, e iniciar las marcas inscritas con las sílabas **SB**.

En el campo ideológico, el signo propuesto se encuentra constituido por la frase **VOLCAFE Los Santos**, por lo que, se entra a valorar el contenido conceptual de las palabras utilizadas, en este caso el término **VOLCAFE**, que conlleva a una expresión de fantasía que no tiene traducción alguna, pero que le aporta un grado de distintividad al registro pedido, por otra parte, la marca inscrita se conforma por las letras **SB**, que unidas no aluden a ningún concepto; en consecuencia, las marcas cotejadas no evocan idea alguna que las relacione, descartando con ello cualquier riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios pretendidos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad marcaria.

Los criterios alegados por la parte apelante no son de recibo, por cuanto una vez realizado el cotejo, no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión entre las marcas respecto de los productos como su origen empresarial, además no comparte este órgano de alzada el decir del recurrente que la marca solicitada presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con el signo inscrito, por cuanto es claro para esta autoridad que los distintivos marcarios son disímiles, asimismo al ser la marca inscrita mixta, no permite que sea percibida por el consumidor de forma inmediata como similar respecto al signo solicitado, por cuanto los elementos denominativos como gráficos que la conforman hacen que esta sea vista de forma distinta.

Respecto a la denominación de origen TARRAZÚ, no es un elemento que tenga injerencia en el caso que nos ocupa, además el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, como titular de dicha denominación, una vez que fueron publicados los edictos para presentar oposiciones respecto de la solicitud de la marca pretendida, tuvo el momento procesal oportuno para presentar oposición; en consecuencia, considera este Tribunal que esta denominación no guarda relación con el presente caso.

En cuanto a la jurisprudencia citada por el apelante como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Kendall David Ruiz Jiménez, en su condición de apoderado especial de la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:23:28 horas del 7 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca solicitada **VOLCAFE Los Santos**, en clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Kendall David Ruiz Jiménez, en su condición de apoderado especial de la señora Sindy Vanessa Sevilla Ibarra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:23:28 horas del 7 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca fábrica y comercio solicitada **VOLCAFE Los Santos**, en la clase 30 intencional. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 10:05 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 10:46 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2023 03:30 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 01:04 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 09:50 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36