



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0431-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO**



CANTATA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6597)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0018-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dos minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Harry Jaime Zurcher Blen**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANTATA, S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en 18 calle 24-69 zona 10, Centro Empresarial Zona Pradera, Torre IV, Nivel 3, Guatemala, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:28:55 horas del 14 de setiembre de 2023.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Kristel Faith



Neurohr, cédula de identidad 1-1143-0447, vecina de San José, en representación de CANTATA, S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 30 para distinguir café, sucedáneos de café, café de todo tipo, a saber, café tostado, café molido, café soluble, café tostado y molido mezclado con azúcar, café liofilizado, café artificial, café en presentación de cápsulas, cápsulas de café, llenas; bebidas a base de café con leche, preparaciones vegetales utilizadas como sustitutos del café, aromatizantes de café, sustitutos del café, extractos de café.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 incisos c) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- La apelante realiza su versión del cotejo gráfico, fonético e ideológico, así como de productos, con el fin de afirmar la diferencia entre signos y la inexistencia de riesgo de confusión. Se basa en el principio de unicidad, que no permite una descomposición arbitraria del signo, y no es correcto afirmar que la marca solicitada carece de distintividad, o que sea similar a la registrada, pues tiene una gama de elementos gráficos que le otorgan la necesaria diferencia.



2- La existencia de la marca solicitada y su uso puede sustentarse mediante enlaces de internet (Google), además de que esta marca encuadra en la figura de distintividad adquirida, conocida como “secondary meaning”; su uso ha sido en Guatemala por casi 20 años.

3- El término Barista se encuentra diluido en clase 30 internacional, por tanto, no existe un derecho exclusivo sobre este, lo que hace posible su coexistencia con la marca inscrita, y cita varios signos que incluyen “barista” en nuestro país, respaldándose en el principio de independencia registral.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio



, registro: 281389, vigente hasta el 30 de julio de 2029, a nombre de THE COCA COLA COMPANY, para distinguir en clase 30 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvo de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo (folio 07 expediente principal).

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

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas y extrínsecas. Se consideró que intrínsecamente incurre en las siguientes prohibiciones:

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

[...]



c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

En el caso de estudio el signo solicitado utiliza exclusivamente términos genéricos y de uso común en el sector del café y productos derivados de este: **CAFÉ** resulta ser genérico para esos productos, lo mismo que **BARISTA**, un italianismo que en América se usa para aludir a un experto en preparar y servir café en sus diversas variedades (<https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/barista>).

El apelante indica que el término barista se ha diluido para proteger productos relacionados con café, por lo tanto, no es un elemento que aporte distintividad al signo solicitado, más aún, que la palabra café es genérica, y que el diseño asemeja una línea de humo similar a las que salen de las tazas de café, o incluso un estilizado grano de café.

Dicho alegato, lejos de apoyar el registro, más bien da pie para el rechazo, ya que se admite que el signo no posee elementos que aporten aptitud distintiva al signo solicitado.

Por otra parte, la legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho previo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:



Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Bajo ese entendimiento y siendo otra de las causales de rechazo del signo pretendido lo estipulado por el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas, y confrontando los signos marcarios en conflicto se determina, que sí existe identidad o semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:



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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar los signos en conflicto:

	
Clase 30: Café, sucedáneos de café, café de todo tipo, a saber, café tostado, café molido, café soluble, café tostado y molido mezclado con azúcar, café liofilizado, café artificial, café en presentación de cápsulas, cápsulas de café, llenas; bebidas a base de café con leche, preparaciones vegetales utilizadas como sustitutos del café, aromatizantes de café, sustitutos del café, extractos de café.	Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvo de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; (visible a folio 07 del expediente principal).

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que en ambos signos se resalta a la palabra BARISTA, y utilizan el color naranja, lo que hace que haya similitudes entre ellos.



En el aspecto fonético, al pronunciarlos de manera completa, se percibe claramente que son signos casi idénticos por el uso de la palabra **BARISTA**, y la diferencia existente gracias a **CAFÉ** y **BROS** no es suficiente para que puedan diferenciarse en el mercado y reconocerse de manera individual.

Ideológicamente, las marcas enfrentadas presentan similitud conceptual, sugiriendo la misma idea en la mente del consumidor respecto de la persona especializada en café.

Respecto a los productos, estos se encuentran en la misma clase 30, donde existe relación y similitud en sus productos, coincidencia que impide su inscripción.

Bajo este razonamiento, no es de recibo el agravio que indica el apelante sobre el “secondary meaning” o “distintividad adquirida”; en el derecho de marcas es conocido este fenómeno como aquella conversión del signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva (en sentido intrínseco) pero que por su uso adquiere aptitud distintiva. Sin embargo, dicha condición está sujeta a ser probada, y más allá del dicho del apelante, no hay ninguna evidencia de que se haya dado esta situación en el caso bajo estudio. También se rechazan el resto de agravios expuestos por la apelante, ya que como se indicó el signo propuesto incurre en las causales establecidas tanto en los artículos 7 y 8 expuestos.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Harry



Jaime Zurcher Blen representando a **CANTATA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:28:55 horas del 14 de setiembre del 2023, la que en este acto se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55