



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0858-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “CAFÉ TORRIULKA”

CAFÉ TORRIULKA SOCIEDAD ANONIMA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 379-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 647-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Silvia Valverde Lara**, mayor de edad, soltera, cédula de identidad número uno- un mil ciento veinticinco – cero novecientos cincuenta y ocho, vecina de San José, , con domicilio en San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CAFÉ TORRIULKA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres – ciento uno – quinientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cuarenta y tres segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Enero del 2011, la señora **Silvia Valverde Lara**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “CAFÉ TORRIULKA”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Café, preparaciones y derivados*”.

II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veintiséis minutos y cuarenta y tres



segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre de 2011, la señora **Silvia Valverde Lara**, en representación de la empresa **CAFÉ TORRIULKA SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.-La marca de comercio “**TORRIULKA**”, propiedad de **TORRIULKA S.A.**, bajo el N° de Registro 209515, desde el 20 de Mayo de 2011, hasta el 20 de Mayo de 2021, para proteger y distinguir: café, preparaciones y derivados, en clase 30 del nomenclátor internacional (Ver folio 64 y 65).



2.-El nombre comercial “**TORRIULKA**”, propiedad de **TORRIULKA S.A.**, bajo el N° de Registro 209997, inscrito desde el 7 de Junio de 2011, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional un establecimiento comercial dedicado al cultivo del café y la elaboración de preparaciones a base de café y sus derivados. Ubicado en la plaza de la Suiza de Turrialba, Cartago, 500 metros del puente angosto, 800 metros a mano izquierda portón de madera. (Ver folios 66 y 67).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la señora **Silvia Valverde Lara**, en representación de la empresa **CAFÉ TORRIULKA SOCIEDAD ANONIMA.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“En tiempo y en forma interpongo recurso de APELACION contra la resolución de las 15:26 horas del 31 de agosto del dos mil once, con fundamento en que la marca en cuestión si cumple con los requisitos legales para ser registrada”* (Folio 51), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 68) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y d) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca **“CAFÉ TORRIULKA”**, ya inscrita como marca de comercio y nombre comercial bajo los registros número 209515 y 209997, a nombre de la empresa **TORRIULKA S.A.**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, y analizadas en forma global y conjunta, como es criterio del *a quo* así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, por cuanto ambas protegen productos de la clase 30, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el



consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los servicios proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso d. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita los signos “**TORRIULKA**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CAFÉ TORRIULKA**”, dentro de la cual se encuentran iguales productos y ambas en clase **30**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **d)** de la



Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la señora **Silvia Valverde Lara**, en representación de la empresa **CAFÉ TORRIULKA SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cuarenta y tres segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “CAFÉ TORRIULKA”. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33