



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0510-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “SPOON COFFEE LOVER’S”

GRUPO CAFÉ BRITT, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 937-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 962-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas veinte minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1036-375, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-153905, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 31 de enero de 2006, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SPOON COFFEE LOVER’S**”, cuya traducción al idioma castellano es amantes de café cuchara, para proteger y distinguir café, té, 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, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2006, la Licenciada Karla Villalobos Wong, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince, horas cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de GRUPO CAFÉ BRITT, S.A., los siguientes signos distintivos:



- 1.- El nombre comercial **“COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**, bajo el acta de registro número 186724, desde el 13 de febrero de 2009, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización del café. (Ver folio 157).
- 2.- La marca de fábrica y comercio **“COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**, bajo el acta de registro número 186725, desde el 13 de febrero de 2009, para proteger café y sucedáneos del café. (Ver folio 159).
- 3.- La marca de servicios **“COFFEE LOVER`S CLUB (CLUB DE AMANTES DEL CAFÉ)**, bajo el acta de registro número 164530, desde el 8 de diciembre de 2006, vigente hasta el 8 de diciembre de 2016, para proteger servicios de educación, formación, esparcimiento, tours turísticos y de recreo en las instalaciones de la compañía para dar a conocer aspectos relativos al mundo del café, actividades deportivas y culturales. (Ver folio 161).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca **“ SPOON COFFEE LOVER`S”** solicitada, por cuanto consideró que posee suficientes elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y que la utilización al inicio del término “Spoon” permite que el consumidor pueda diferenciar dicha marca de los distintivos pertenecientes al oponente, por ser sobre dicho vocablo el que recae la distintividad.

Por su parte, en los escritos de apelación y expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que su representada ha usado dentro y fuera del territorio nacional la denominación Coffee Lover`s Club durante más de diez años de forma intensa y constante, lo cual se demostró con los anexos adjuntos a la oposición. Señala, que el Grupo Café Britt, S.A. fue el primero en usar en el mercado costarricense la denominación Coffee Lover`s Club y en obtener la inscripción de dicha denominación. Considera, que entre la marca presentada y las inscritas existe similitud gráfica, fonética e ideológica, la marca solicitada evoca el mismo concepto sugerido por los distintivos inscritos y la presencia de la marca “Spoon” no es significativo para otorgar un nuevo valor conceptual al conjunto distintivo, por lo que la empresa solicitante hubiera podido buscar una marca que evocara un concepto similar sin copiar la creada y utilizada por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En efecto, la empresa Grupo Café Britt, S.A. presentó como nombre comercial y marcas el signo “**COFFEE LOVER’S CLUB**”, desde el 28 de noviembre de 2005 e inscritas actualmente según se constata de certificaciones emitidas por el Registro Nacional a folios 157 al 162 del expediente. Lo anterior, deja claro el derecho de prioridad que ostenta la empresa recurrente por haber presentado la solicitud de sus signos con anterioridad a la marca “**SPOON COFFEE LOVER’S CLUB**”. Además de la prueba aportada al expediente (folios 24 al 73) se probó el uso anterior de los signos inscritos, es decir, que el derecho de prelación y el uso anterior del signo “**COFFEE LOVER’S CLUB**” fue acreditado, derecho que contempla la Ley de Marcas citada en su artículo 4º, tanto para marcas como para los otros

signos distintivos que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en aplicación del objeto establecido en su artículo 1°.

Aunado a lo anterior, al observarse que existe una identidad parcial desde un punto gráfico, fonético e ideológico entre los signos contrapuestos, y en razón de que los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada están relacionados con el giro comercial del nombre comercial, los servicios y productos que protegen los signos distintivos inscritos por la opositora, la inscripción de la marca que se gestiona “**SPOON COFFEE LOVER’S CLUB**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, resulta inadmisibile. En este sentido, este Tribunal considera que el término “SPOON” no es suficiente para darle distintividad a la pretendida marca, pues se acompaña y absorbe totalmente la marca inscrita. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que protegen los signos inscritos, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

Al advertirse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo los productos que pretende distinguir la marca solicitada similares o relacionados, sobre todo en lo referido al café, con los distinguidos por los signos inscritos, se estima como ya se dijo, que la marca propuesta es susceptible de crear confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los productos y podría eventualmente atribuirles el mismo origen.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce

también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado como sucede en el presente caso. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de la marca pretendida y las marcas y nombre comercial inscritos por la opositora, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado **“SPOON COFFEE LOVER`S”**, en clase 30 nomenclatura internacional.

SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado “**SPOON COFFEE LOVER`S**”, en clase 30 nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Suárez Baltodano pone nota. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.