



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0200-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca multiclase: “SBT (diseño)” (clases: 30 y 43)

SAMOVARTE Y CAFÉ S.L. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-7007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 962-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMOVARTE Y CAFÉ S.L.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en Avenida de Montepíncipe, 23, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, once segundos del cinco de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio del dos mil doce, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca multiclase “**SBT (diseño)**”, en clases **30 y 43** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: **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, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de



hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. **Clase 43:** “Servicios de restauración (alimentación) y alojamiento temporal, bares, cantinas, restaurantes, servicios de franquicia de restaurantes y otros establecimientos que facilitan comidas y bebidas preparadas para el consumo”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, once segundos del cinco de febrero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de febrero del dos mil trece, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **SAMOVARTE Y CAFÉ S.L.**, apeló la resolución referida, y el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las quince horas, cuatro minutos, un segundos del veinte de febrero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUATRO. 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, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE LLC**, la marca de fábrica y de comercio “**SBC (diseño)**” bajo el registro número **130585**, vigente desde el 13 de diciembre del



2001 hasta el 13 de diciembre del 2021, para proteger: “Café, café en grano, café en polvo, mezclas de café, café para bebidas, confitería no medicada, productos de confitería no medicada, productos de confitería, chocolate, productos de chocolate, granos de café cubiertos de chocolate, confitería con sabor a café.”, en clase 30 Internacional, (Ver folio 13). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE LLC**, la marca de fábrica y de comercio “**SBC**” bajo el registro número **128244**, vigente desde el 18 de diciembre del 2001 hasta el 18 de diciembre del 2021, para proteger: “restaurantes, restaurantes de auto de servicio, cafés y cafeterías”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **SAMOVARTE**, solicitó la inscripción de la marca multiclase “**SBT (diseño)**”, en clases **30 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marcas inscritas “**SBC (diseño)**” registro número **130585**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, y “**SBC**”, registro número **128244**, en clase **43** de la Clasificación indicada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, en su escrito de apelación indica, que los signos se componen de tres letras, lo cual las convierte en marcas débiles en el aspecto denominativo pues entre menos letras contenta una marca menor es su carga distintiva. Al poseer la marca “**SBC**” una bajísima carga distintiva, con base en dicho registro puede únicamente impedirse la inscripción de marcas idénticas a él, debiendo tolerarse la coexistencia con marcas semejantes que compartan algunos de sus elementos. En el presente caso, de las tres letras presentes en los signos registrados (**SBC**) la marca solicitada comparte dos (**SB**), eso significa



que entre ellas existe una diferencia en un tercio de los elementos, lo cual es sustancial. Dicho grado de distinción implica que, de ninguna manera ocurra una semejanza tal como para provocar confusión alguna. Impedir a su representada inscribir su marca con base a un grado tan bajo de semejanza no es procedente. Es preciso tomar en cuenta que la letra “T” se ve y se escribe de forma diferente completamente distinta que la letra “C” y por ende cambia por completo la percepción gráfica que los consumidores tendrán de cada marca. La parte figurativa de los signos es completamente diferente. En el ámbito fonético es bajísima la semejanza por tratarse de marca con tal débil carga distintiva. Tal como sucede en el aspecto gráfico, la sustitución de la letra “C” por una “T” altera totalmente la forma en que se pronuncia cada signo. Al demostrarse que la semejanza es leve entre los signos, considera que lo procedente es continuar con el trámite de la marca solicitada.

CUARTO. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y



por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
SBC (diseño) registro 130585 Clase: 30 SBC registro 128244 Clase: 43	SBT (diseño) Clases: 30 y 43

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas, las inscritas, una es **mixta y otra es denominativa**, están formadas por tres letras y un diseño, la solicitada es mixta constituida por tres letras y un diseño, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta, “**SBC (diseño y sin diseño)**”, y la solicitada, “**SBT (diseño)**”, son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues ambas son idénticas en las dos primeras letras “**SB**”, diferenciándose sólo por su consonante final, que en las inscritas es la letra “**C**”, y en la propuesta la letra “**T**”, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra marca.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las consonantes, las marcas cotejadas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales expresiones suenan casi igual. Por consiguiente, las denominaciones “**SBC**” y “**SBT**”, en términos fonéticos, son prácticamente iguales, lo que puede causar confusión auditiva en los consumidores. Y desde un punto de vista **ideológico**, los signos bajo estudio por su conformación no establecen significado alguno y por ello no es valorable desde ese punto de vista.

Del cotejo realizado anteriormente, se denota que entre la marca solicitada y las inscritas hay más semejanzas que diferencias, de ahí que considera esta Instancia que el primer agravio de la



representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que al poseer la marca “**SBC**” una bajísima carga distintiva por ser débil, con base en dicho registro puede únicamente impedirse la inscripción de marcas solo si son idénticas, debiendo tolerarse la coexistencia con marcas semejantes que compartan algunos de sus elementos, no se acoge por parte de este Tribunal, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe proteger las marcas registradas, pues del estudio de del signo solicitado “**SBT (diseño)**”, es semejante a los distintivos inscritos “**SBC (diseño y sin diseño)**”, y además, según se desprende a folio 1, y a folios 38 y 40 del expediente los productos y servicios de uno y otro signo están relacionados. En ese sentido debe rechazarse la marca pretendida.

Por otra parte, respecto al segundo agravio a que hace referencia la representación de la sociedad solicitante, en cuanto a que la distinción de un tercio de los elementos denominativos es válido para que se inscriba la marca solicitada, en virtud de la distinción entre la letra “**T**” que se ve y se escribe de forma diferente que la letra “**C**”, y por ende, hay una diferencia gráfica y fonética, no se acoge lo argumentado por el recurrente, porque el signo “**SBT (diseño)**” y, los inscritos “**SBC (diseño)**” registro número **130585**, y “**SBC**” registro número **128244**, son parecidos. Las registradas protegen productos y servicios en las clases 30 y 43, según se desprende a folios 38 y 40 del expediente y la solicitada, según se observa a folio 1 del expediente, protege productos y servicios en las mismas clases indicadas, los cuales se encuentran íntimamente relacionados, lo que puede causar confusión entre el público consumidor.

Con fundamento en lo anterior, y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las inscritas, y que de permitirse la inscripción del signo pretendido se quebrantaría con ello los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero y el inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) de su Reglamento. De ahí, que considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMOVARTE CAFÉ S.L.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, once segundos del cinco de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca multiclase “**SBT (diseño)**”, en clases **30** y **43** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMOVARTE CAFÉ S.L.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, once segundos del cinco de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca multiclase “**SBT (diseño)**”, en clases **30** y **43** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33