



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0552-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CASA DEL CAFÉ”
(DISEÑO)**

CASA DEL CAFÉ, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 12004-08)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 977-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **CASA DEL CAFÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida de conformidad con la jurisdicción de Comarca San Isidro, Nicaragua, domiciliada sobre el camino de Bolas, en la jurisdicción de Comarca San Isidro en los alrededores del Barrio Judas de la ciudad de Managua, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, treinta y cinco segundos del cinco de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el cinco de diciembre de dos mil ocho, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades indicadas al inicio y como apoderada especial de la empresa **CASA**



DEL CAFÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger: “*Café de grano, café tostado y molido, café instantáneo, bebidas de café y sucedáneos de café*”.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dos minutos, treinta y cinco segundos del cinco de marzo de dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número 133201, se encuentra inscrita la marca de comercio



, vigente desde el siete de mayo de dos mil dos, hasta el siete de mayo de dos mil



doce, para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional: “*café molido y empacado*”, cuyo titular se consigna de la siguiente forma: “*No Disponible, domiciliado (a) en San José, de la Ladrillera La Sabana, 100 este, 200 norte y 50 este., Costa Rica* “ (folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio objeto del presente asunto, se fundamenta en la comparación que se hace únicamente con la marca de comercio **CAFÉ DE LA CASA (DISEÑO)**, registro número ciento treinta y tres mil doscientos uno (133201), no así con otros signos distintivos, que corresponden a nombres comerciales inscritos, por cuanto la marca que se pretende registrar, protege productos y no establecimientos comerciales, determinando que del análisis y del cotejo con la marca inscrita **CAFÉ DE LA CASA (DISEÑO)**, existe semejanza gráfica, ideológica y fonética, por cuanto ambas protegen el mismo producto (café) en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional, que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios, para distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca que se pretende inscribir transgrede el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro **a quo**, por cuanto del análisis hecho, no se consideró que el distintivo marcario solicitado, pueda coexistir de la misma forma que lo han hecho los signos **“KAFÉ CASA”**, **“CAFÉ DE LA CASA”** y **“DE CASA CAFÉ”**, ya que si bien existe cierta similitud gráfica, fonética e ideológica, ésta no impide la coexistencia registral, y si el Registro de la Propiedad Industrial hubiese considerado que no es posible la coexistencia de estos registros por la estrecha similitud, hubiera procedido a cancelarlos. Alega además, que los distintivos deben analizarse con una visión de conjunto o global, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes, que el público capta y retiene, por lo cual los consumidores analizarán la marca en conjunto, tomando en cuenta los tres términos que la conforman y lo mismo harán con los signos registrados, determinando que son distintas. Aclara que la marca de su representada se hace acompañar de un diseño especial, que se quiso registrar por separado, generándole este diseño mayor distintividad a la marca y acentuando la diferencia entre las que se encuentran registradas, alegando la falta de uso de los nombres comerciales **“KAFÉ CASA”** y **“DE CASA CAFÉ”**, al no ser utilizados ni por sus titulares ni licenciatarios o franquiciados, ya que simplemente no existen. Con relación a la marca inscrita **“CAFÉ DE LA CASA”**, manifiesta que no se conoce en el mercado pertinente, ni en las condiciones de comercialización que debería tener este tipo de producto, por lo que no podría existir confusión alguna entre dichos signos distintivos y la marca de la que se solicita su registración.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como primer punto, es importante indicar que si bien el Registro de la Propiedad Industrial no debió excluir del estudio de la confrontación los nombres comerciales **“KAFÉ CASA”**, registro número 149430 y **“DE CASA CAFÉ”**, registro número 180840, este Tribunal considera que dicha omisión no es

óbice para proceder a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado





y la marca de comercio inscrita , a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre ambos signos distintivos, que protegen productos y no establecimientos comerciales, tal y como lo señala el Registro **a quo**, en la resolución que se combate, teniendo como referencia normativa los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley.

Siguiendo esos preceptos, obligan al Tribunal a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia. Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de dos **marcas mixtas**. La solicitada que es *“un cuadrado de borde café oscuro, y su interior es de color crema. Dentro del cuadro se encuentra lo que se asemeja ser una mata de café, de color verde, con los granos de café de color rojo, a su lado algo similar a una choza hecha con trazos de color café. Al lado izquierdo de estos diseños se encuentra la palabra “casa” y bajo ambos diseños de lado derecho, las palabras “del café...” y la inscrita que igualmente tiene una casa rústica, cercada en una parte, por una construcción de madera, con una carreta al frente de la casa y las palabras sobresalientes “CAFÉ DE LA CASA”* .

Si se observan ambos signos, encontramos que las palabras preponderantes que sobresalen y que llaman directamente la atención al público consumidor son los términos *“casa”* y *“café”*. La contracción *“del”* visible en la solicitada, no es un elemento diferenciador por sí mismo entre ambos signos, por lo que a nivel gráfico, existen más similitudes que diferencias, al darse identidad en los elementos preponderantes, a saber: *“café”* y *“casa”*, que, pese a la existencia de una interposición de éstos, no le da distintividad a los dos signos que poseen



elementos gramaticales idénticos, lo cual no viene a trazar una diferencia que los individualice y los exima de un posible riesgo de asociación.

Desde un punto de vista del cotejo fonético, existe una identidad en la pronunciación de ambos elementos preponderantes: “**café**” y “**casa**” que pese a estar interpuestas, ocurre una identidad fonética, que el consumidor medio podría pensar que se trata de la marca inscrita y crearse confusión. Desde el punto de vista ideológico, existe identidad, ya que ambos signos hacen referencia a lo mismo, al existir identidad de ambas palabras, provocan que el consumidor medio crea que se refieren a una marca proveniente de una misma empresa, con el agravante de que la marca solicitada es para proteger y distinguir “*café de grano, café tostado y molido, café instantáneo, bebidas de café y sucedáneos de café*” y la inscrita protege y distingue: “*café molido y empacado*”, violentándose de esta forma el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por la posible confusión y riesgo de asociación que se genere entre ambos signos. Es así como en la normativa citada se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros por el posible riesgo de confusión y asociación y más aún, el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales, parecidos o relacionados.

A mayor abundamiento, merece señalar que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo cual se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario, ya que, cuando dos o más fabricantes o comerciantes pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar



productos idénticos o de la misma naturaleza, se genera el riesgo de confusión, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien u otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no ser la marca suficientemente distintiva. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal f) del artículo 24 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure la prohibición, toda vez que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, generan el riesgo de confusión al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos productos. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la normativa citada se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros por el posible riesgo de confusión y asociación. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a una marca igual o idéntica, ha señalado lo siguiente: *“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de*



una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que de concederse la registración de la marca solicitada, se produciría confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos iguales.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa **CASA DEL CAFÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, treinta y cinco segundos del cinco de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO A LA OMISIÓN CONTENIDA EN LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “CAFÉ DE LA CASA” (DISEÑO). De la certificación extendida en fecha dos de abril de dos mil nueve por el Departamento de Certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial, se constata la ausencia de la indicación del titular de la marca de comercio **“CAFÉ DE LA CASA” (DISEÑO)**, registro número 133201, vigente del siete de mayo de dos mil dos al siete de mayo de dos mil doce, para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional: *“café molido y empacado”* (ver folios 32 y 33). Al respecto, es importante destacar que los postulados de la Ley No. 8220, que es la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, en



concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, determinan la responsabilidad que le asiste al Registro de realizar todas las gestiones necesarias para corregir los errores u omisiones ocurridos al anotar o inscribir documentos, al indicar el referido numeral 9, en lo que interesa, lo siguiente:

“Es obligación del Registro realizar todas las gestiones pertinentes, incluyendo la obtención de documentos o copias para corregir errores u omisiones en que hubieran incurrido los Registradores al anotar o inscribir documentos. Por consiguiente, no procede exigir a las partes o interesados que aporten documentos o lleven a cabo gestiones para la corrección de esos errores del Registro...””.

Así las cosas, si el Registro de la Propiedad Industrial al autorizar la inscripción de la marca de comercio **“CAFÉ DE LA CASA” (DISEÑO)**, registro número 133201, omitió incluir a su titular, lo procedente en este caso es llevar a cabo las gestiones pertinentes, con el amparo de los documentos que conformaron y sustentaron la citada inscripción número 133201, e incluir al titular de dicho signo marcario, a efecto de publicitar en forma completa, la información referente a la marca de comercio **“CAFÉ DE LA CASA” (DISEÑO)**, y cumplir así con la misión primordial encomendada al Registro Nacional, que es la de garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, mediante la publicidad de estos bienes o derechos, según lo dispone el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CASA DEL CAFÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, treinta y cinco segundos del cinco de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Tome nota la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial del punto “**SEXTO**” de la parte considerativa, a efecto de que se lleven a cabo las gestiones pertinentes, y se proceda a incluir en el registro número **133201**, al titular de la marca de comercio “**CAFÉ DE LA CASA**” (**DISEÑO**). Se da por agotada la vía administrativa. 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. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53