



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0969-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “KOFI”**

**COMPAÑÍA NUMAR, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6879-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 977-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1055-703, actuando en representación de la empresa **Compañía Numar, Sociedad Anónima**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-173998, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del veinte de setiembre de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de julio de 2011, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“KOFI (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hiel, café en grano, café molido,*



*sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del veinte de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Reuben Hatounian, en la representación indicada, apeló la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro solicitado por la Compañía Numar, Sociedad Anónima, por considerar que el mismo contiene



elementos literarios genéricos y de uso común, que relacionados con algunos de los productos que se desea proteger en clase 30 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa el producto a proteger. Asimismo, respecto de los demás productos a proteger resulta engañoso. Por ello es inapropiable por un particular, no siendo posible el registro por razones intrínsecas, ya que transgrede el **artículo 7, incisos c) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro, indicando en su escrito de exposición de agravios, que el signo propuesto es una denominación de fantasía, cuyo significado o concepto ideológico es nulo, debido a que no representa significado alguno en el idioma español o en cualquier otro idioma o lenguaje empleado. Aunado a ello, la solicitada es una marca compuesta que contiene la denominación KOFI y un diseño, el cual genera aún más distinción y novedad. Agrega que no es de uso común, por parte del consumidor costarricense, utilizar la denominación “coffee” para referirse al café, lo que le da un elemento novedoso a la marca además del diseño, por ello, no existe otro elemento que pueda causar engaño o confusión a nivel visual, denominativo o ideológico. De seguido el recurrente analiza la marca solicitada en relación con la denominación COFFEE, manifestando que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no hay semejanza fonética, denominativa, ideológica o visual y por ello si califica para ser registrada.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos



o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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.*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

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

*(...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual



se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**. Es decir, no puede consistir en una designación usual de su objeto de protección, o que directamente lo describa o califique. Por ello, esa *distintividad* debe ser de tal grado que obligue al consumidor a dirigir la atención sobre ese signo específico, en relación con los productos que distinga y respecto de otros signos usados para ese mismo fin por los competidores. Asimismo, el signo no debe producir algún tipo de engaño sobre las cualidades o características del producto o servicio a que se dirige.

De lo expuesto, queda claro entonces que la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Por ello, el signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que debe ser confirmada la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, porque el término “KOFI”, desde el punto de vista fonético suena exactamente igual que el término en idioma inglés “coffee” y en Costa Rica el consumidor conoce perfectamente esa palabra -que se pronuncia cofi-, referida a la bebida café. De tal manera, cuando el consumidor exprese “KOFI” y se refiera al producto como tal, estará diciendo “café”. Por lo tanto, se considera que respecto de todos los productos relacionados con café, la marca es descriptiva por lo que entra en la prohibición del inciso **d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, además que se refiere a una característica del producto, entrando así en la prohibición del inciso **c)** de ese mismo artículo, si se trata de café. Y con respecto a todos los otros productos que no sean café, presenta los problemas previstos en el inciso **j)**, porque el consumidor podría ser engañado al hacerlo creer que se trata de café o productos relacionados con éste.



En resumen, el signo propuesto no tiene suficiente distintividad para ser registrado ya que el término fonético “KOFI” es utilizado para denominar café y por lo tanto el consumidor al referirse al producto tendría problemas para distinguirlo, violentando así el inciso **g)** del artículo 7 de la Ley de citas.

Por todas las anteriores consideraciones, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido que la marca resulta ininscribible, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, advirtiendo además esta Autoridad que también infringe los **incisos d) y g)** de dicha norma, y por ello no puede ser autorizado su registro, razón por la cual no resultan de recibo las manifestaciones del apelante. En consecuencia lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la Compañía Numar, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del veinte de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la **Compañía Numar, Sociedad Anónima**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del veinte de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “KOFI”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**