



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007- 0221-TRA-PI

Solicitud de INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “COFFEE COUNTRY

Ronald Gurdíán Marchena, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 615-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 012-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas del catorce de enero del dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el señor **Ronald Gurdíán Marchena**, mayor, casado tres veces, Administrador de Empresas, vecino de Ciudad Colón, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y uno-ochocientos cincuenta y ocho, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, del doce de enero del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha veintisiete de enero del dos mil cuatro, el señor Ronald Gurdíán Marchena solicitó el registro de **COFFEE COUNTRY** como marca de comercio, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger café, café molido, café en grano y café orgánico molido o en grano.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, del doce de enero del dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de comercio “ COFFE COUNTRY” presentada por el señor Ronald Gurdíán Marchena.



TERCERO: Que por escrito presentado en fecha catorce de marzo de dos mil seis, el solicitante apela la resolución final referida, solicitando se revoque.

CUARTO: 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: **ÚNICO.** Que bajo el número 105472 se encuentra inscrita la marca de fábrica **COUNTRY INN**, en clase 30 para distinguir confitería, bizcochos, galletas y chocolates, cocoa y azúcar, queques y pastelería, bocadillos, helados y sorbeto (nieves), café, té, cereales y productos hechos a base de cereales, harina y pan, arroz y comidas preparadas a base de arroz y/o que contengan arroz, pastas y comidas preparadas a base de pastas y/o que contengan pasta, salsas para ensalada, salsas, especias y condimentos, cuyo titular es Mars Incorporated, y su vencimiento será el siete de enero de dos mil ocho. (Ver folios 41 al 42).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con dicho carácter de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTOS DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el



registro de la marca de fábrica **COFFEE COUNTRY** por la existencia previa de la marca **COUNTRY INN**, aplicándole así lo establecido en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, pues consideró que la semejanza entre ambos puede causar confusión en el público consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios para proteger sus productos a través de signos distintivos.

Por su parte, el apelante responde que la palabra “country” es genérica, que lo novedoso es unirla a la palabra “coffee”, y que no hay posibilidad de confusión entre las palabras “coffee” e “inn”, por lo que no puede haber similitud.

En el caso que nos ocupa, el Registro rechaza la inscripción de la marca propuesta “**COFFEE COUNTRY**” porque transgrede el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas, posición que no comparte este Tribunal por las razones que se expondrán a continuación.

Del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto, y concretamente los vocablos “**COFFEE COUNTRY**”, que traducidos al idioma español, según el Diccionario Larousse, Editorial Larousse S.A. de C.V., pág. 133-159, significan, el primero “café” y el segundo “país, terruño, campo”, resultando, que ambas palabras son de uso común o usual, es decir, conocidas por el consumidor medio, donde la primera expresión, tiene una conexión con el producto que pretende proteger; a saber: “*café, café molido, café en grano y café orgánico molido o en grano*” en clase 30 de la nomenclatura internacional, de lo que se infiere que existe una relación directa entre el producto y las palabras traducidas, pues, a pesar de tratarse de palabras de uso común, el vocablo “**COFFEE**” expresa el nombre del producto, que pretende proteger, y la palabra “**COUNTRY**”, sugiere que ese “café” proviene del campo, de la tierra, por lo que su registración resulta procedente, ya que analizado en su conjunto se convierte en un signo distintivo que no solo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el público consumidor puede distinguirla eficazmente de la marca inscrita “**COUNTRY INN**”, cuya traducción refiere a una posada, hospedaje fonda o campaña (**Nuevo Diccionario Cuyas**



Editorial Catherine B. Avery, 5ta Edición, Neu Jersy, 1972), y de los productos que protege, a saber, confitería, bizcochos, galletas y chocolates, cocoa y azúcar, queques y pastelería, bocadillos, helados y sorbeto (nieves), café, té, cereales y productos hechos a base de cereales, harina y pan, arroz y comidas preparadas a base de arroz y/o que contengan arroz, pastas y comidas preparadas a base de pastas y/o que contengan pasta, salsas para ensalada, salsas, especias y condimentos.

Como puede observarse, la marca solicitada estrictu sensu va dirigida única y exclusivamente a la comercialización y producción de un solo producto **“café” (Ver solicitud de la marca de comercio “COFFEE COUNTRY”, visible a folio 1 del expediente)**, de tal forma que dicha marca está orientada a un tipo de consumidor, es decir, a quien desea adquirir “café” de la marca **“COFFEE COUNTRY”**, situación que no ocurre con la marca inscrita, ya que ésta por el contrario protege una diversidad de productos alimenticios, entre los cuales se encuentra el **“café”**.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal que la apreciación realizada por el Registro a quo, en la resolución impugnada no es procedente por cuanto sólo existiría similitud en la naturaleza de un producto entre la marca inscrita y la solicitada, pues, como se indicó, **“COFFEE COUNTRY”** es para proteger “café” y la inscrita **“COUNTRY INN”** para proteger una diversidad de productos, entre los que se encuentra el “café”; por esa circunstancia es que procede la inscripción de la marca pretendida, a la luz de lo que establece el numeral 7 párrafo in fine de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes (...) Cuando una marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio. (Lo subrayado y en negrita no es del original)



CUARTO: POSIBLE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR. El signo inscrito, sea **COUNTRY INN**, protege como se indicó en líneas atrás varios productos alimenticios, entre los cuales se encuentra el café. Por su parte, la marca solicitada “**COFFEE COUNTRY** protege y distingue solamente “café”. Los signos confrontados comparten el uso de la palabra COUNTRY, aparte de esta similitud, considera este Tribunal que, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, son completamente diferentes, ya que la pronunciación de una y otra no fija una misma sonoridad. La doctrina ha dispuesto algunos aspectos relevantes para hacer el examen de comparación entre marcas. Al respecto, el Dr. Fernández Nóvoa indica:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Bajo esta tesis, resulta importante señalar, que en el signo inscrito, la palabra COUNTRY se encuentra ubicada de primera, mientras que en el que se pretende inscribir, se encuentra de



segunda. Al pronunciarlas, suenan distinto, de tal forma que los consumidores no incurrirían en confusión, al momento de adquirir los productos; entonces, entre ambos signos, se supera el trinomio comparativo basado en lo gráfico, lo fonético y lo ideológico, propugnado por la doctrina sobre signos distintivos y que es recogido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

QUINTO: Al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados, como tampoco similitud o identidad total o relevante entre los productos protegidos por las marcas referidas, no existe confusión al público consumidor, y por ende no existe riesgo de confusión del origen empresarial. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”*, (la negrita no es del texto original) y siendo que a pesar, que en la marca solicitada se encuentra inserta la palabra “COUNTRY”, que también la contiene la marca inscrita, éstas no son semejantes, y corresponde a la misma clasificación del nomenclator, los productos que protegen las marcas controvertidas no son idénticas, salvo en un solo producto, lo que hace que no pueda existir para el consumidor medio esa confusión y riesgo de asociación, lo que permite que ambas marcas puedan coexistir en el mercado, razones suficientes para que este Tribunal revoque la resolución impugnada, ya que la marca solicitada no contraviene el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Establecido que las marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado, por las diferencias existentes entre ellos, y que la marca solicitada no contraviene el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Gurdián Marchena, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce



horas, cincuenta y cuatro minutos, del doce de enero del dos mil seis, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Ronald Gurdían Marchena, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, del doce de enero del dos mil seis, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez incorpora nota. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



NOTA DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Aun cuando comparto la decisión tomada por el Tribunal Registral Administrativo de declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Ronald Gurdián Marchena contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos del doce de enero del dos mil seis, no estoy de acuerdo con la **totalidad** de los argumentos expresados en el voto número doce de las doce horas del catorce de enero del dos mil ocho, dado que, el análisis que se hace en relación a los productos protegidos, en el sentido, de que la marca solicitada “COFFEE COUNTRY” para proteger “café” en diferentes presentaciones, tiene como único consumidor a quien desea adquirir “café” protegido con dicho distintivo; en cambio, la ya inscrita, “COUNTRY INN”, protege una diversidad de productos alimenticios, entre los cuales se encuentra el “café”, no es correcto, pues en mi opinión, la razón debe dársele al recurrente por no existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre los dos signos confrontados, conforme se explica en dicho voto, argumentos que comparto plenamente, pero nunca razonar en forma adicional, que como el “café” es uno de los tantos productos protegidos por el distintivo “COUNTRY INN” y el presentado para su trámite de inscripción protege únicamente “café”, “...hace que no pueda existir para el consumidor medio esa confusión y riesgo de asociación, lo que permite que ambas marcas puedan coexistir”, dado que, en el supuesto de que sí existiera alguna identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos confrontados y uno protegiera únicamente “café” y el ya inscrito “café” y una diversidad de otros productos, al menos en cuanto al “café”, sí existiría la posibilidad de confusión o asociación por parte del consumidor, situación que obligaría a denegar la apelación intentada. **Por ende y en conclusión, para acoger el recurso y revocar la resolución apelada, únicamente me fundamento en la no similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados y no, en el análisis que se hace respecto a los productos protegidos.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



Descriptorios

- Solicitud de inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00.42.25