

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0546-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “CAFÉ 1867”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-0021)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0162-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:29 horas del 11 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2017, el señor **LUIS ROBERTO MATA NARANJO**, mayor, casado, agricultor, vecino de Tarrazú, con cédula de identidad 3-211-606, en representación de la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA, R.L.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ 1867**” en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*café en grano, tostado, molido, en pergamino, líquido, soluble, en grano sin tostar*”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 36 a 38 de los días 20 a 22 de febrero de 2017 y dentro del término conferido en ellos presentó su oposición la licenciada GISELLE REUBEN HATOUNIAN en representación de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 11:38:29 horas del 11 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición indicada y en consecuencia admitió la marca propuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, las siguientes marcas:

a) “**1820 CAFE**” con registro **147986**, vigente desde el 15 de junio de 2004 y hasta el 15 de junio de 2024, para proteger y distinguir “*café*” en clase 30 internacional (folio 21)

b) “**1820**” con registro **193698**, vigente desde el 14 de agosto de 2009 y hasta el 14 de agosto de 2019, para proteger y distinguir “*todo tipo de bebidas a base de café o de cacao, de sustitutos*”

de café o de cacao, o de sucedáneos de café o de cacao, o mezcla de café o de cacao, bebidas líquidas de café frío” en clase 30 internacional (folio 23)

c) “**CAFÉ 1820 RESERVA ESPECIAL (DISEÑO)**” con registro **201912**, vigente desde el 28 de junio de 2010 y hasta el 28 de junio de 2020, para proteger y distinguir “*café de todo tipo, incluyendo, en grano, molido, sucedáneos del café, café líquido, café para bebidas calientes y frías*” en clase 30 internacional (folio 25)

d) “**CAFÉ 1820 (DISEÑO)**” con registro **210619**, vigente desde el 12 de julio de 2011 y hasta el 12 de julio de 2021, para proteger y distinguir “*café, 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*” en clase 30 internacional (folio 27)

e) “**CAFÉ 1820 (DISEÑO)**” con registro **209237**, vigente desde el 13 de mayo de 2011 y hasta el 13 de mayo de 2021, para proteger y distinguir “*café, 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*” en clase 30 internacional (folio 29)

f) Nombre comercial “**1820 (DISEÑO)**” con registro **213526**, vigente desde el 4 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de cafetería, servicios para proveer alimentos y bebidas, servicios de restauración y alimentación, así como distribución, fabricación y venta de: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequillas, café, 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, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, repostería, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo de esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, dulce (golosina), chocolate en pasta con avellanas para untar, palomitas de maíz, cerveza, aguas minerales y*

gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas deshidratadas, vinos, espirituosos y licores, así como cualquier otro alimento elaborado para consumo humano. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar” (folio 31)

g) “1820 (DISEÑO)” con registro **213160**, vigente desde el 21 de octubre de 2011 y hasta el 21 de octubre de 2021, para proteger y distinguir *“café, 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, 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 de esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”* (folio 33)

h) “CAFÉ 1820 (DISEÑO)” con registro **231844**, vigente desde el 5 de diciembre de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2023, para proteger y distinguir *“café, 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”* (folio 35)

i) “CAFÉ 1820 Te acompaña siempre (DISEÑO)” con registro **231468**, vigente desde el 8 de noviembre de 2013 y hasta el 8 de noviembre de 2023, para proteger y distinguir *“café, café en grano, café molido, café instantáneo, 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, bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar”* (folio 37)

j) “CAFÉ 1820 RESERVA ESPECIAL (DISEÑO)” con registro **258183**, vigente desde el 6 de diciembre de 2016 y hasta el 6 de diciembre de 2026, para proteger y distinguir *“café de reserva especial”* (folio 39)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial admitió la inscripción de la marca “*CAFÉ 1867*” y declaró sin lugar la oposición presentada por Grupo Agroindustrial Numar, S. A., con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, por considerar que el vocablo “café” es genérico, por lo que el cotejo se realiza respecto de los números “*1820*” y “*1867*”, los cuales son diferentes y por ello ambos signos pueden coexistir en el mercado.

La licenciada **Reuben Hatounian** expresa su inconformidad con lo resuelto manifestando que “*CAFÉ 1820*” es una de las marcas más importantes de su representada, de allí la gran cantidad de registros con este denominativo. Afirma que sí existe una gran similitud entre los signos cotejados, la cual es suficiente para crear un alto riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor va a retener los signos como la palabra CAFÉ seguida de una cifra que corresponde a un año. Adicionalmente, los productos a que se refiere cada uno de los signos son similares y directamente relacionados, toda vez que los que pretende el solicitado están incluidos en los que ya se protegen con los inscritos. Por ello no es posible aplicar en este caso el principio de especialidad, ya que ambas se relacionan con café en diversas modalidades. En vista de lo anterior la marca propuesta carece de aptitud distintiva suficiente que permita diferenciarla de los signos inscritos a favor de su representada y por ello solicita se declare con lugar su recurso y se proceda al rechazo de plano de la marca “*CAFÉ 1867*”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que

puedan causar confusión al público consumidor; y en el **inciso b)**, cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

La finalidad de una marca es lograr la identificación e individualización en el comercio de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así, no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “*CAFÉ 1867*”, respecto del elemento denominativo de las inscritas “*CAFÉ 1820*”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, toda vez que ambas refieren al mismo concepto ya que; tal como afirma el recurrente, consisten en la palabra “*CAFÉ*” y una cifra numérica cuyos dos primeros números son idénticos y que ello se observan y pronuncian en forma similar y refieren a una misma idea de un producto específico de los años mil ochocientos que comparten la misma naturaleza “Café”. En razón de lo cual, efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, siendo que; de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas, eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular de los registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Respecto de los agravios esgrimidos, advierte este Tribunal que lleva razón la oponente, ya que las marcas en conflicto; si bien podría decirse lo cual no es así, que en apariencia son gráfica y fonéticamente diferentes, porque los dos últimos números de la denominación de cada una son disímiles, ideológicamente son similares. Ambas conservan los números para su identificación y refieren al siglo diecinueve -ya que se trata de los años 1820 y 1867- por lo cual el consumidor podría perfectamente creer que se trata de la misma marca inscrita y podría establecer una asociación empresarial.

Aquí la impresión de conjunto es similar, por el hecho de que ambas, las inscritas y la solicitada, refieren como factor preponderante, a números de año del mismo siglo, lo que imprime en la mente del consumidor un alto grado de similitud a las marcas y, en consecuencia, un eventual riesgo de confusión. El consumidor podría no saber distinguirlas desde esa óptica, dado que efectivamente se concreta esa similitud gráfica, fonética e ideológica, que en aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, este último, que obliga al operador jurídico a realizar el cotejo marcario dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, a efecto de verificar que los signos no causen confusión ni riesgo de asociación con otros inscritos y que se encuentren dentro del tráfico mercantil. Aunado a lo anterior, los productos que protegen todas las marcas son iguales o similares, razón de más para que la solicitada no deba inscribirse. Tómese en cuenta que los productos puestos en el mercado comparten canales de distribución lo que aumenta la posibilidad de confusión. Bajo ese conocimiento la marca solicitada carece de aptitud distintiva e infringe derechos de terceros.

Por lo expuesto, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa opositora **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:29 horas del 11 de julio de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:29 horas del 11 de julio de 2017, la que en este acto **SE REVOCA** para que se deniegue el registro del signo “**CAFÉ 1867**” que ha solicitado la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA, R.L.** 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora