
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0577-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo KALI KALI

Trademark Holding Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4982)

Marcas y otros signos

VOTO 0163-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintidós minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Alberto Pauly Sáenz, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0413-0799, en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de \$250.000 de la empresa Trademark Holding Limitada, cédula jurídica 3-102-636115, domiciliada en Palma de La Fortuna de San Carlos, 700 metros al noroeste del hotel Volcano Lodge, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:40:36 horas del 22 de octubre de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO, LO RESUELTO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. El 7 de junio de 2018 la empresa apelante solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **KALI KALI**, para distinguir en clase 43 servicios de bar y complementarios, preparación de bebidas para el consumo.

El 17 de julio de 2018 el licenciado Eduardo Díaz Cordero, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0756-0893, en su condición de apoderado especial de la empresa Kahli Café S.A., cédula jurídica 3-101-707449, se opuso a lo solicitado por ser su representada titular de la marca **KAHLI CAFÉ**.

La Autoridad Registral declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción al considerar que lo pedido es inadmisibile por derechos de tercero, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que no hay posibilidad de confusión pues cada signo tiene sus características que los diferencian entre sí. **2.-** Que la marca inscrita se utiliza de forma muy diferente en el mercado. **3.-** Que el signo que se solicita es para un bar, lo cual es muy diferente que una cafetería. **4.-** Que el signo se solicita para ser usado en un bar que está ubicado en el Hotel Nayara Resort, Spa & Gardens, por lo que debe aplicarse el criterio vertido por este Tribunal en el sentido de que la ubicación específica del establecimiento comercial impide la confusión. **5.-** Que si se le dio edicto a la solicitud es porque el signo resulta inscribible.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHO PROBADO. Este Tribunal tiene como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

Kahli Café S.A. la marca **KAHLI CAFE**, registro 258901, en clase 43 de la nomenclatura internacional, vigente hasta el 13 de enero de 2027, y distingue servicios de cafetería y repostería (certificación a folio 18 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que una marca registrada confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares, y si esa similitud puede causar riesgo de confusión o de asociación en cuanto a su origen

empresarial.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que tanto en **KALI KALI** (solicitada) como en **KAHLI CAFE** (inscrita) sus primeras palabras son altamente similares, compartiendo 4 letras las cuales están colocadas en la misma posición, por lo que hay un alto nivel de similitud a nivel gráfico. A la hora de ser pronunciadas también suenan de forma muy similar por la similitud de esa primera palabra, por lo

que a nivel fonético también son muy parecidas; por ende, no tiene la posibilidad de coexistir registralmente con la marca inscrita, no se logra que deje de existir la posibilidad de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

Además, puede apreciarse que los servicios que la marca inscrita distingue en clase 43 están íntimamente relacionados con los de la solicitada, su naturaleza es la de la restauración, por lo que se podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar.

Sobre los agravios expresados, no considera este Tribunal que las pequeñas diferencias existentes a nivel gráfico o fonético vengán a crear diferencia entre los signos, y más bien se da un mayor peso a las semejanzas como lo impone el inciso c) del artículo 24 del Reglamento. Sobre la forma en que se usa la marca inscrita en el comercio, la calificación registral se realiza atendiendo a la marca tal cual está inscrita. Tampoco es de recibo diferenciar los signos a través del principio de especialidad, ya que ambos están en el sector de la restauración. Sobre una diferenciación proveniente de la ubicación del bar que distinguiría el signo solicitado, se recuerda que lo pedido es una marca de servicios y no un nombre comercial, por lo que dicho criterio no aplica. Y sobre la emisión del edicto, el criterio que vierta el funcionario calificador de lo solicitado al emitir el edicto es meramente provisional, ya que la Administración Registral puede válida y legalmente cambiar su posición sobre la posibilidad de registrar un signo atendiendo a los razonamientos que presente un opositor.

Por lo anteriormente expresado, se declara sin lugar la apelación interpuesta, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alberto Pauly Sáenz representando a Trademark Holding Ltda., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:40:36 horas del 22 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción planteada. 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

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33