

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017-0108-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “SÍ CAFÉ”

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9347)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0396-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de agosto del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y tres-setecientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, domiciliada en 10 km ½ vía a Manta, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:58:57 horas del 16 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, solicitó al Registro la inscripción del signo “**SÍ CAFÉ**” como marca de fábrica y comercio, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “café, bebidas a base de café, bebidas a base de café que contienen

leche, bolsas de café, aromatizantes de café, café de malta, café descafeinado, café en forma de grano entero, café en forma molida, café instantáneo, café liofilizado, café molido, café preparado en forma líquida, café sin tostar, cápsulas de café, esencias de café, extractos de café, extractos de café para su uso como aromatizante en bebidas, mezcla de cafés, sucedáneos de café”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 08:58:57 horas del 16 de enero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”, por considerar que es un signo falto de distintividad en relación con los productos y por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 7 inciso g) y artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero del dos mil diecisiete, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 09:55:03 horas del 30 de enero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PASTAS INCORPORATED**, la marca de

fábrica y comercio  registro número 229606, desde el 19 de agosto del 2013, vigente hasta el 19 de agosto del 2023, la cual protege y distingue en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de mezcla, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”. (folio 77 y 78 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SÍ CAFÉ**” para proteger en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “café, bebidas a base de café, bebidas a base de café que contienen leche, bolsas de café, aromatizantes de café, café de malta, café descafeinado, café en forma de grano entero, café en forma molida, café instantáneo, café liofilizado, café molido, café preparado en forma líquida, café sin tostar, cápsulas de café, esencias de café, extractos de café, extractos de café para su uso como aromatizante en bebidas, mezcla de cafés, sucedáneos de café”. El Registro de la Propiedad Industrial le indica a la empresa solicitante, que el signo que pretende registrar no reúne los requisitos necesarios para poder transformarlo en un derecho marcario, está compuesto por términos a los cuales no se les puede otorgar protección ya que no cuentan con la distintividad necesaria que requiere para que pueda ser inscrito, no aportan la suficiente diferencia ya que son de orden genérico para los productos que desean proteger, por lo que no se diferencia del resto de sus competidores.

Además, el Registro determina que en la publicidad Registral se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**SÍ (diseño)**” registro número 229606, la cual protege y distingue en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de mezcla, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo. Considerando que entre los signos solicitado e inscrito existe similitud gráfica, fonética e ideológica, e identidad entre los productos.

Consecuencia de lo anterior, el Registro rechaza la inscripción del signo solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, por carecer de distintividad, y por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita. Situación que causa un inminente riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio. Se fundamenta en el artículo 7 inciso g), y artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte solicita revocatoria con apelación en subsidio. El Registro mediante la resolución de folio 48 del expediente principal le declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, manteniendo el criterio emitido en la resolución que se apela.

La recurrente alega dentro de sus agravios: **1.-** Que el registrador esboza que la marca SÍ CAFÉ carece de distintividad, y es inadmisibles por razones intrínsecas. Aduce, que registrador resulta muy rígido, ya que incluir la palabra café en su denominación es una práctica muy común. **2.-** Que la marca a lo sumo podría ser catalogada como evocativa, más en ningún momento como carente de distintividad. **3.-** Que en otras oficinas de marcas de la región han acogido el registro de la presente marca. **4.-** Que del cotejo de las marcas indica que: Cotejo Gráfico: a la hora de ver las marcas de golpe no hay posibilidad de ser confundidas. Cotejo Fonético: el sonido de ambas comienza similar, pero siguiendo la totalidad de la marca contiene una distinción que le da la palabra café.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “[...] Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”.

En este sentido, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, en el caso bajo examen, se observa que la denominación propuesta **SÍ CAFÉ** para proteger café en sus diferentes presentaciones y sucedáneos del café según la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se conforma de dos frases **SÍ** que es un adverbio que expresa afirmación o confirmación, y **CAFÉ** es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café, expresiones que son de connotación genérica o usanza

común que según las disposiciones contempladas por nuestra legislación no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables por parte de un tercero.

Por consiguiente, no lleva razón la recurrente al querer resaltar dentro de sus agravios que su marca puede ser catalogada como evocativa, y por ende no es carente de distintividad. Ello, porque los términos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de una idea sobre el producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren al consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del productos o servicio exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

Al respecto este Tribunal ha señalado, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. **(Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).**

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado, el signo solicitado infiere de manera directa a los productos que se pretenden comercializar, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, dado que con ello se incurre en una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con lo que establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Por otra parte, tenemos que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de fábrica y



comercio para la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto este Tribunal coincide en el análisis extrínseco realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a como ya se indicó, la marca es inadmisibles por falta de distintividad encontramos una situación extrínseca y es la existencia de un registro previo que es similar a la marca solicitada ya que concuerdan en el término “**SÍ**” provocando de esta manera una nueva prohibición para coexistir en el mercado por su similitud tanto gráfica como fonética e ideológica. Por lo tanto, contrario a lo alegado por la apelante, existe posibilidad de que las marcas sean confundidas, precisamente porque el consumidor centra su atención en la palabra SI, lo que hace factible que éste se confunda o caiga en error sobre el origen empresarial.

De acuerdo a lo indicado, se determina que la marca propuesta carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con el ya registrado, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

En razón de las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:58:57 horas del 16 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SÍ CAFÉ** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:58:57 horas del 16 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SÍ CAFÉ** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**NOTÍFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33