

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0155-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “CAFESOL”**

**FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11446)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0399-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ALLAN GARRO NAVARRO**, abogado, cédula de identidad 1-0881-0839, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-620804, con domicilio en Cartago barrio el Molino, 70 metros este de la iglesia María Auxiliadora, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:01 horas del 19 de febrero de 2020.

**Redacta la juez Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD**, empresario, cédula de identidad 1-0643-0114, en carácter de apoderado generalísimo de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CAFESOL**”, para proteger y distinguir en clase 30: café molido y en grano.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:29:01 horas

del 19 de febrero de 2020, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el

artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo “” para proteger y distinguir: café grano y café molido en clase 30.

Inconforme con lo resuelto, **ALLAN GARRO NAVARRO**, apeló lo resuelto y expuso como agravios en lo conducente:

- Las marcas enfrentadas no se pronuncian de forma idéntica como lo indica el Registro, existe diferencia en su pronunciación que evita que el consumidor se vea inducido a error.
- Desde el punto de vista gráfico la marca registrada es distinta a la solicitada por los colores tipografía y elementos figurativos y el nombre del signo inscrito es DEL SOL, no inicia con la palabra café.
- CAFESOL estuvo inscrita antes y la marca registrada se inscribió aun estando vigente inscripción de la marca hoy solicitada, por lo que no existe similitud que cause confusión.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:



“” bajo el número de registro 176502 propiedad de **BALI TRADING GROUP CORP**, inscrita el 17/06/2008 con fecha de vencimiento el 17/06/2028, para distinguir en clase 30: café grano y café molido.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

---

**CUARTO: SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA.** En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará:

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico **o similar** a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los **mismos productos o servicios u otros relacionados con estos**, que puedan causar confusión al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estando esto último contemplado en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

#### **SIGNO SOLICITADO**

### **CAFESOL**

café molido y en grano

#### **MARCA REGISTRADA**



Café grano y café molido

Si bien el signo registrado se trata de una marca mixta (compuesta por elementos denominativos y figurativos) tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo, han mantenido la tesis que al cotejar un signo mixto, debe tenerse presente que el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo, esto más que todo porque el público demanda los productos por la denominación del signo y no por su parte figurativa, que carece de pronunciación.

Aclarado lo anterior este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo



solicitado: **CAFESOL**, y la marca registrada: **SOL**, existe semejanza, ya que en ambos conjuntos marcarios resalta el término **SOL**, el término CAFÉ no es un elemento distintivo ya que es el nombre del producto a distinguir.

El término **SOL** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca **SOL** que resulta distintiva para café en sus distintas presentaciones, ya que el vocablo CAFÉ por sí solo no es distintivo y por lo tanto no se reivindica.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no

---

existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma equivalente **CAFESOL-CAFÉ DEL SOL**. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes de los signos es idéntica: SOL, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya que el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos a la hora de buscar los productos o recomendar una marca.

Es importante señalar que cuanto a la marca inscrita, el signo resulta ser mixto y por regla general en este tipo de signos existe un elemento denominativo preponderante, que en el caso bajo examen es SOL, los demás elementos denominativos **DEL** y gráficos, resultan secundarios, y este elemento preponderante lo copia el signo solicitado.

En el campo ideológico las marcas evocan el mismo concepto, sea, la estrella luminosa centro de nuestro sistema planetario, inclusive los elementos figurativos de la marca registrada son el sol en dibujo y fotografía.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que

---

consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

**Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

Así las cosas, la marca solicitada distinguiría: **café molido y en grano**. Y el signo registrado distingue: **Café grano y café molido**.

La determinación de la similitud o no de los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso las marcas distinguen los mismos productos (café en grano y molido) lo que incrementa el riesgo de confusión para el consumidor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citados con anterioridad.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya

registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas.

Con respecto a que la marca “CAFESOL” ya estuvo inscrita, incluso antes que la marca “



”, es importante aclarar al recurrente que dentro del registro de marcas opera el principio de independencia, ante ello cada una de las denominaciones presentadas deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza, características y conforme al marco de calificación registral. Los criterios que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, sea, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que la inscripción o no de un signo anterior no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de una nueva solicitud del signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, por tales circunstancias en dicho sentido sus argumentaciones no son acogidas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los



signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “CAFESOL” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por

---

resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **ALLAN GARRO NAVARRO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:01 horas del 19 de febrero de 2020, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **ALLAN GARRO NAVARRO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:01 horas del 19 de febrero de 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**