
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0367-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “COSTA BROTHERS”

COSTA LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-0784)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0714-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con dos minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía COSTA LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio y establecimiento mercantil Costa House, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Houghton Regis, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5YG, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:59 horas del 26 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de enero de 2020, la licenciada María Laura Valverde Cordero, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía COSTA LIMITED, presentó solicitud de inscripción de

la marca de servicios “**COSTA BROTHERS**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional de Niza , para proteger y distinguir: servicios de café; servicios de cafetería; servicios de restaurante; servicios de barra de comida rápida; servicios de bar; servicio de abastecimiento (catering); servicios de tienda de café; quioscos de cafetería; tiendas de autoservicio de café.

Por resolución de las 11:13:59 horas del 26 de mayo de 2020, el Registro deniega la solicitud al determinar que el signo propuesto causa confusión con los signos “**COSTA**” registro 80759 y “**DE LA COSTA GOURMET COFFE (DISEÑO)**” registro 201916, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada María Laura Valverde Cordero, en representación de la compañía **COSTA LIMITED**, apeló la resolución relacionada y en su escrito de agravios indicó que:

1. A pesar de que las marcas comparten el término **COSTA** la globalidad de esta junto con su giro de interés permite su diferenciación.
2. Las marcas cotejadas no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir porque dada su conformación gráfica y fonética no existe riesgo de confusión.
3. La marca denominativa de fábrica y comercio **COSTA** difiere en su giro comercial con la marca de servicios propuesta **COSTA BROTHERS** (no incluye ninguno de los productos pretendidos).
4. La marca mixta citada si bien coincide en el producto café, no es la misma presentación que la marca propuesta ni en relación con el producto ni con el servicio como tal.
5. El consumidor promedio no realizará un vínculo con el giro comercial de las titulares de los registros inscritos, en especial si se consideran los giros especializados de cada signo y la presentación en el mercado a la cual se enfrentará finalmente el consumidor, lo cual difiere radicalmente de la combinación **COSTA BROTHERS** y su local de cafetería.

6. La marca inscrita “**DE LA COSTA Gourmet Coffe**”, registro 201916, vence el 28 de junio de 2020 y no consta que se haya solicitado su renovación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

- a) Marca de fábrica “**COSTA**”, registro 80759, vigente hasta el 16 de septiembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: galletas, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces, frescas, caramelos y pastillas, postres; cuyo titular es EMPRESAS CAROZI, S.A. (folios 9 y 10 del expediente principal).

“DE LA COSTA

- b) Marca de comercio *Gourmet Coffe* registro 201916, vigente hasta el 28 de junio de 2020, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café gourmet en todas las formas que el mismo pueda en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido; y en clase 35: comercialización de café gourmet en todas las formas que el mismo pueda venderse en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido; cuyo titular es J.I.T ANY TIME S.A. (folios 11 y 12 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este 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 sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre los que interesa el inciso a):

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

Desde la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos indica:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

- 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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza entre los signos se utiliza como herramienta el cotejo marcario, necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede mostrar que efectivamente se provoca un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, *Voto 135-2005*, de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ahora bien, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“COSTA BROTHERS”

En **clase 43** internacional, para proteger: servicios de café; servicios de cafetería; servicios de restaurante; servicios de barra de comida rápida; servicios de bar; servicio de abastecimiento (catering); servicios de tienda de café; quioscos de cafetería; tiendas de autoservicio de café.

MARCAS INSCRITAS

“COSTA”

Clase 30: galletas, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces, frescas, caramelos y pastillas, postres.

“DE LA COSTA

Gourmet Coffe”

Clase 30: café gourmet en todas las formas que el mismo pueda en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido.

Clase 35: comercialización de café gourmet en todas las formas que el mismo pueda venderse en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado “**COSTA BROTHERS**” como los denominativos inscritos “**COSTA**” y “**DE LA COSTA Gourmet Coffe**”, comparten dentro de su estructura gramatical la palabra **COSTA**. En este sentido, con relación al registro inscrito “**COSTA**” propiedad de la EMPRESAS CAROZZI S.A., es claro que la frase empleada se encuentra contenida en su totalidad dentro del signo propuesto, por lo que no es posible su coexistencia registral en tanto el consumidor podría relacionar las marcas como si fuesen de un mismo origen empresarial.

“DE LA COSTA

En relación con la marca *Gourmet Coffe* propiedad de la compañía J.I.T ANY TIME S.A., se encuentra como elemento preponderante la expresión **DE LA COSTA**, por ende, el elemento de mayor fuerza y percepción en el denominativo inscrito, los complementos empleados “**DE LA**” así como la frase “**Gourmet Coffe**” no le proporcionan ninguna atribución o aptitud distintiva al signo propuesto, quedando su percepción focalizada al contenido de la palabra **COSTA**, situación que de manera inevitable induciría a confusión al consumidor quien podría relacionar las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, en cuanto al cotejo fonético de igual manera al compartir el signo pedido en su estructura gramatical la expresión **COSTA** y ser este el elemento de mayor fuerza a la hora de ejercer su pronunciación, las marcas se perciben de manera similar y es posible causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico, el signo propuesto **COSTA BROTHERS**, hace alusión a dos contextos: según la definición de la Real Academia Española **COSTA** refiere a las acepciones: “1. f. Orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella”; y la palabra **BROTHERS** la cual se encuentra en idioma inglés, traducida al español significa hermano; en este contexto es claro que en relación con los registros inscritos “**COSTA**” y “**DE LA COSTA**”

Gourmet Coffe” no solo existe o se mantiene una identidad con relación a su significado conceptual, sino que además el empleo de la palabra “brothers” podría hacer alusión, según la percepción del consumidor, de que estos signos pertenecen a una familia de marcas con un mismo origen empresarial.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles. En el caso bajo examen, obsérvese que los productos y servicios que protegen las marcas inscritas se encuentran relacionados con los servicios que pretende proteger la marca solicitada; el signo pedido “**COSTA BROTHERS**” para la **clase 43** internacional, pretende la protección y comercialización de: servicios de café; servicios de cafetería; servicios de restaurante; servicios de barra de comida rápida; servicios de bar; servicio de abastecimiento (catering); servicios de tienda de café; quioscos de cafetería; tiendas de autoservicio de café; las marcas inscrita “**COSTA**”, en **clase 30** internacional, protege: galletas, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces, frescas, caramelos y pastillas, postres; y la marca inscrita “**DE LA COSTA Gourmet Coffe**”, en **clase 30** internacional protege: café gourmet en todas las formas que el misma pueda en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido, y en **clase 35** internacional: comercialización de café gourmet en todas las formas que el mismo pueda venderse en el mercado, es decir: café en grano y/o café molido.

Del presente análisis se colige que los productos y servicios, pese a encontrarse en diferentes clases de nomenclatura internacional, se encuentran relacionados dentro de la misma

actividad comercial gastronómica (alimentos y bebidas), para el caso en examen con relación al “café”, por cuanto es común que los servicios de cafetería y restaurante se realicen de manera conjunta, por lo que, es precisamente de esta relación existente entre los signos y su actividad mercantil que no podrían coexistir registralmente, y procede su denegatoria.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, con respecto a que las diferencias entre los signos son claras y que el análisis del signo solicitado debe hacerse con una visión de conjunto, se debe indicar que no lleva razón debido a la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, aunado a que los productos están relacionados y pertenecen al mismo sector, lo que infringe el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, tal y como lo resolvió el *a quo*. Por ello, los agravios deben ser rechazados, y lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, es importante aclarar a la recurrente que el cotejo marcario que realiza la administración registral es en apego a los registros que se encuentra inscritos, por lo que, todas aquellas imágenes o impresiones que se encuentren en el tráfico mercantil y no estén registradas, no pueden ser objeto de valoración, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Ahora bien, respecto del señalamiento realizado con relación a la marca inscrita “DE LA COSTA Gourmet Coffe”, registro 201916, la cual contaba con plazo de vencimiento para el 28 de junio de 2020, cabe indicar que su titular cuenta con un término de seis meses posteriores a su vencimiento para presentar la solicitud de renovación, conforme lo dispone el numeral 21 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que la administración registral debe mantener su vigencia plena hasta el vencimiento del plazo de gracia concedido por la legislación nacional, razón por la cual estas manifestaciones tampoco son de recibo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto “COSTA BROTHERS” en clase 30 internacional, presentado por la compañía COSTA LIMITED, generaría riesgo de confusión y asociación con respecto a los signos inscritos, dada la identidad contenida y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los inscritos, por lo que procede de esa manera su inadmisibilidad en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:59 horas del 26 de mayo de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la compañía COSTA LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:59 horas del 26 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca “**COSTA BROTHERS**” en clase 43 internacional. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36