
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “COSTA BROTHERS”

COSTA LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-783)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0775-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSTA LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio y establecimiento mercantil/fabril en Costa House, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Houghton Regis, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5YG, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el antes denominado Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:05 horas del 26 de mayo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de enero de 2020, la abogada Valverde Cordero, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **COSTA BROTHERS**, en clase 30 para distinguir café, té, sucedáneos del café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té; saborizantes para bebidas; saborizantes de café; helados; yogurt congelado [helado cremoso]; polvos y saborizantes para helados; sorbetes [helado].

El Registro denegó lo pedido por derechos previos de tercero, artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Valverde Cordero lo apeló, indicando en su escrito de agravios:

A pesar de que las marcas comparten el término COSTA, la globalidad de esta junto con su giro de interés permite su diferenciación. Además, en la marca solicitada COSTA, dicha palabra funge como sustantivo propio caracterizado por la palabra BROTHERS, mientras que DE LA COSTA es una frase de mayor longitud, que además utiliza una grafía especial.

Que las marcas cotejadas no entran en conflicto entre sí, y pueden coexistir dada su conformación gráfica y fonética.

Agrega que la marca denominativa citada 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). Lo anterior, dado que los canales de comercialización o prestación de servicios son totalmente distintos, por cuanto su representada se dedica a la preparación de café para la venta en cafeterías, y

una de las empresas se dedica a la venta de pastelería y la otra a la venta de café en grano o molido empacado. Ante ello, debe permitirse la coexistencia de los signos bajo el principio de especialidad.

Que la marca mixta citada si bien coincide con el producto café, no es la misma presentación que la marca propuesta ni en relación con el producto ni con el servicio como tal.

Del análisis realizado queda demostrado que el consumidor promedio no realizará un vínculo con el giro comercial de las titulares de los registros inscritos, en especial si consideramos 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.

Que la marca inscrita **DE LA COSTA Gourmet Coffe** vence el 28 de junio de 2020, y no cuenta con renovación presentada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

De fabrica **COSTA**, registro 80759, vigente hasta el 16 de septiembre de 2022, para distinguir en clase 30 galletas, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces, frescas, caramelos y pastillas, postres, propiedad de EMPRESAS CAROZZI, S.A. (folio 10 expediente principal).

“DE LA COSTA

De comercio *Gourmet Coffe* , registro 201916, vigente hasta el 28 de junio de 2020, para distinguir en **clase 30** 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 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, propiedad de J.I.T ANY TIME S.A. (folio 12 expediente principal).

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

CUARTO. 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 claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen 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 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 en él contenidos, entre ellos:

- 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. (subrayado nuestro).

Bajo 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 análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y las marcas registradas debe realizarse a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que, entre otras reglas, 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; (...)

Para establecer esa identidad o semejanza, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista

gráfico, fonético e ideológico, para determinar las diferencias o similitudes existentes entre el signo solicitado y los registrados. Esta composición puede generar que, efectivamente, se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 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. 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, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

COSTA BROTHERS

Clase 30: café, té, sucedáneos del café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té; saborizantes para bebidas; saborizantes de café; helados; yogurt congelado [helado cremoso];
polvos y saborizantes para helados; sorbetes [helado]

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 misma 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 de conjunto de los signos, se denota que, a nivel gráfico, tanto el solicitado **COSTA BROTHERS** como los

"DE LA COSTA

inscritos **COSTA** y *Gourmet Coffe'*, comparten en su estructura gramatical la palabra COSTA. En este sentido, con relación al registro inscrito **COSTA**, es claro que se encuentra contenido en su totalidad dentro del signo propuesto, no siendo posible de su coexistencia registral ya que el consumidor podría relacionar las marcas como si fuesen de un mismo origen empresarial. Y con relación a

“DE LA COSTA

Gourmet Coffe”, encontramos como contenido preponderante la expresión COSTA, por ende, es el elemento de mayor fuerza y percepción en el denominativo inscrito, ya que los complementos o artículos empleados DE LA, así como la frase “Gourmet Coffe” son meramente complementarias, 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 la expresión COSTA en su estructura gramatical, y ser este el elemento de mayor fuerza a la hora de ejercer su pronunciación, las marcas se perciben de manera similar al oír las pronunciadas, pudiendo causar o generar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico encontramos que los signos bajo cotejo, al usar la palabra COSTA, hacen alusión a la orilla del mar, de un río, de un lago, y a la tierra que está cerca de ella.

Ahora bien, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Sin embargo, para el caso bajo examen, obsérvese que los productos y servicios que distinguen las marcas inscritas se encuentran relacionados con los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren a señalar 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, ya que, como fue analizado en el cotejo realizado, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que los productos están relacionados y pertenecen al mismo sector, infringiendo con ello el contenido del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por otra parte, se aclara a la recurrente que el cotejo marcario que realiza la administración registral es en apego a los registros tal y como se encuentran 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', la cual contaba con plazo de vencimiento al 28 de junio de 2020, cabe indicar que su titular cuenta con un término de seis meses posterior a su vencimiento para presentar la solicitud de renovación, conforme lo dispone el numeral 21 de la Ley de Marcas, debiendo la administración registral mantener su vigencia plena hasta el vencimiento del plazo de gracia. Razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo indicado, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero representando a COSTA LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:05 horas del 26 de mayo de 2020, la que en este acto se confirma. 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
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

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