



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0320-TRA-PI-984-08

Solicitud de inscripción de la marca “CACIQUE”

Consejo Nacional de Producción y otro, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2702-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1118-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del siete de septiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su concepto de Apoderado de la compañía CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rua Horacio Sabino Coimbra N100- Jardim Sao Francisco-Londrina-Parana Brasil, y la señora Rosa Miriam Murillo Vásquez, mayor, casada, Máster en Administración de Empresas, cédula de identidad número dos-trescientos cincuenta y cuatro-trescientos noventa y tres, vecina de Betania de Montes de Oca, en su condición de Subgerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, con domicilio en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero cero- cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis- cero cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas



cuarenta y cuatro minutos con veintinueve segundos del dos de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de mayo de dos tres ante el Registro de la Propiedad Industrial, la sociedad **EXPORTADORA DE CAFÉ SAN LORENZO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CACIQUE**” para proteger y distinguir café molido y tostado calidad de exportación en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley se opone a la inscripción de esa marca el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN y la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ DE SOLUVEL, por ser idéntico a marcas registradas a su nombre. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las diez horas cuarenta y cuatro minutos con veintinueve segundos del dos de octubre de dos mil ocho, resuelve rechazar las oposiciones presentadas e inscribir la marca pedida, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados se indica en la resolución apelada y se agregan los siguientes: III- Que la Fábrica Nacional de Licores, estableció en el año 1982 una lista de precios que rigió a partir del año 1982, en donde estaban incluidos licores de la marca CACIQUE (Folios del 458 al 460). IV- Que para el mes de julio de 1982 estadísticamente el costo de producto vendido de Licores Cacique fue de tres millones ciento ochenta y un mil quinientos diecinueve colones con cuarenta y dos céntimos (folio 490); para el mes de agosto de ese mismo año, ascendió a un monto de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho colones con doce céntimos (folio 498). V- Que dentro de los licores finos que expende la Fábrica Nacional de Licores, está la **CREMA DE CAFÉ** (folio 502). VI. Que en el año 1989 se actualizaron los precios de los licores por parte de la Fábrica Nacional de Licores, entre ellos la Crema de Café y el guaro Cacique (folios 511 al 514, 536, 537, 538 y 540). VII. Que es un hecho público y notorio no controvertido por las partes, que la marca Cacique está posicionada dentro del comercio costarricense desde hace más de veinte años, como una marca tradicional y ampliamente conocida por el consumidor. VIII. Que la empresa CIA COMPAÑÍA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL tiene inscrita en varios países del mundo y en especial en la República Federativa de Brasil, la marca Cacique (folios 40, 258 al 276). IX. Que la traducción realizada a los folios 33, 34 y 35 no se ajusta a lo estipulado en el artículo 109 del Código Notarial (folios 563 al 574).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal señala como Hecho No Probado el siguiente: Que la compañía CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL comprobara que la marca de su propiedad “CACIQUE” en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger café molido y tostado de exportación, sea notoria.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LOS APELANTES. En el caso



concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza las oposiciones presentadas tanto por la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ DE SOLUVEL como del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, ya que ninguna logró comprobar la notoriedad de sus marcas, característica que según el Registro pierde interés, ya que desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto no guardan similitud y por esa razón acoge la solicitud presentada por la compañía EXPORTADORA DE CAFÉ SAN LORENZO S.A.

Por su parte, la opositora y recurrente CIA CACIQUE DE CAFÉ DE SOLUVEL, remite al Tribunal a los agravios expuestos en escrito de fecha 12 de febrero de 2008, en donde manifiesta que la notoriedad de una marca conforme al artículo 44 de la Ley de Marcas, se podrá comprobar por todos los medios probatorios y que en su caso, él presentó como prueba una declaración jurada debidamente legalizada y con el trámite del consulado, en donde se adjuntan copias de la marca CACIQUE inscritas a favor de esa empresa en muchos países alrededor del mundo, comprobándose la notoriedad, solicitando se revoque la resolución. En cuanto al otro oponente y recurrente que es el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la resolución apelada, aduciendo razones de similitud de la marca solicitada con la inscrita de su propiedad, provocando riesgo de confusión al consumidor, aprovechándose asimismo la petente, del prestigio y el esfuerzo e inversión publicitaria para posesionar en el mercado la marca inscrita CACIQUE. Asimismo presenta mediante escrito de fecha 19 de Mayo de 2009, una serie de documento en donde comprueba el uso de la marca en el territorio costarricense desde el año 1982, fecha anterior a su formal inscripción en el año 1990.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Tal como lo expresa el Registro en la resolución apelada, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo



de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso de análisis, si se observan los signos contrapuestos, los tres son idénticos “**CACIQUE**”, en cuenta su parte denominativa, que es la que viene a constituir la parte preponderante y el factor tópico de los signos, que el consumidor va a recordar al momento de hacer uso de los productos que las diferentes empresas ofrecen en un libre mercado.

Si bien el solicitado es para proteger *café molido y tostado calidad de exportación*, éstos productos están relacionados con los productos de *licores* que expende el Consejo Nacional de



Producción a través de la Fábrica Nacional de Licores, máxime -según fue comprobado con la prueba para mejor resolver pedida por este Tribunal- que dicho Consejo dentro de sus productos vende licores a base de café, concretamente la *Crema de Café* que está considerada como uno de los licores finos que se venden al público. Asimismo, esos productos de la marca solicitada están relacionados con los productos que protege la marca CACIQUE, cuyo titular es la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ DE SOLUVEL, y que se refieren a productos de *café* y *café soluble*. Este aspecto es relevante para determinar que pueda existir una suerte de confusión entre esos signos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, por la incorporación dentro de la parte denominativa de vocablos iguales. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegen productos o servicios disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no sólo los signos son iguales, sino que los productos están relacionados, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial, que es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”.



La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, especialmente como la que se analiza, en donde los signos son idénticos.

Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por los apelantes, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los nombres comerciales contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados a los identificados por la marca CACIQUE inscrita en Costa Rica y por la marca CACIQUE inscrita en el extranjero. Permitirse la inscripción de ese signo se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en ese sentido la resolución debería ser revocada, para rechazar la solicitud de inscripción de la marca CACIQUE.

Sin embargo surge otro problema, que es precisamente que la marca CACIQUE extranjera inscrita principalmente en Brasil, cuyo titular es la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, solicita a la Administración Registral que no se inscriba la marca solicitada porque esa marca se contrapone a la suya que es notoria y pide que le sea reconocida esa notoriedad, característica que también pide que le sea asignada a la marca CACIQUE propiedad del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN con una diferencia, que esa marca está inscrita en Costa Rica.

Visto este dilema, lo que procede es hacer un análisis de los documentos mediante los cuales las empresas titulares de la marca pretenden comprobar su notoriedad y qué fortaleza tiene esa característica para lograr que no se inscriba la marca solicitada e incluso la inscrita en Costa Rica excluir a la inscrita en el extranjero.



QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD. Sobre este tema el autor Carlos Fernández Nóvoa ha señalado que: *“marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...”* (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32).

Esta característica corresponde a una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. La notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar, y así lo establece el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en el año 2000 al indicar: *“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...”*.(Citado por el Tribunal Registral Administrativo. (2008). Voto N°425. San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de agosto de dos mil ocho.)

Obsérvese que esos requisitos indicados en el párrafo anterior están contemplados en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al indicar que las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: *a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue*



acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

En ese sentido en relación al caso concreto, se debe analizar, si las empresas opositoras y apelantes demostraron con las pruebas que aportaron al expediente la notoriedad de la marca que a cada una de ellas les interesa.

En primer lugar la empresa CIA CACIQUE CAFÉ SOLUVEL, presenta al expediente una declaración jurada debidamente certificada y legalizada, en donde manifiesta que una lista adjunta al expediente, de indicación de registros de la marca Cacique en varios países del mundo, corresponde a que verdaderamente esas marcas están inscritas en Australia, Brasil, China, Francia, Grecia, Hong Kong, Irán, Italia, Japón, Paraguay, Rusia, Singapore, Suiza, Taiwan, Turquía y Reino Unido, incluso, presenta copias certificadas y legalizadas de la marca Cacique inscrita en la República Federativa de Brasil. Aunado a lo anterior consta en el expediente copias publicitarias de esa marca, aparentemente de un periódico de circulación de ese país Brasil en un idioma diferente al español, con el fin de comprobar la difusión y publicidad de la marca que le interesa.

Analizados esos documentos y repasando lo preceptuado por el artículo 45 citado, se puede afirmar que la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL no ha realizado un gran esfuerzo por difundir y dar a conocer la marca CACIQUE. Tome en cuenta el apelante, que los certificados de inscripción de la marca en varios países del mundo, por sí solos no es prueba idónea para determinar la notoriedad del signo, ya que esos certificados lo único que indican es que la marca está inscrita, pero no sabemos si realmente se está usando en el país nacional o en el extranjero, y el uso es determinante para que esa marca sea conocida por el público consumidor. Se trató por parte de esta empresa de dar a conocer en el expediente, de que la marca es difundida en medios de publicidad, aportando copias de artículos de periódicos, los que, a pesar de ser prevenido por este Tribunal, no fueron certificados ni traducidos al idioma español, tal como lo establece los



artículos 294 de la Ley General de la Administración Pública, 109 del Código Notarial y 70 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, establecidos por la Dirección Nacional de Notariado, siendo que al faltar esos requisitos la prueba aportada no tiene valor legal alguno.

En síntesis, tomando en consideración lo manifestado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), así como lo indicado en el citado artículo 45 de la Ley de Marcas, la prueba aportada por la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, no es comprobatoria de que la marca CACIQUE de su propiedad, sea conocida por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos que protege, *café y café soluble*, tampoco se comprueba la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la misma ni su uso.

En este sentido, al no poderse comprobar los requisitos mínimos requeridos para determinar si una marca es notoria, y en el caso concreto CACIQUE cuyo titular es la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL y por ende no violentarse el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no queda más para esta Instancia que confirmar lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y rechazar la oposición que interpone esa empresa en contra de la solicitud de inscripción de la marca CACIQUE.

Siguiendo con el análisis, corresponde ahora determinar si la marca CACIQUE inscrita en Costa Rica, propiedad del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION es notoria y si esa característica es relevante para impedir la inscripción de la marca solicitada.

Consta en el expediente que la marca CACIQUE está inscrita en Costa Rica desde el 26 de Septiembre de 1990. Aunado a lo anterior el Consejo Nacional de Producción logró comprobar con documentos idóneos, que por medio de la Fábrica Nacional de Licores, que es un ente que supervisa ese Consejo, estableció en el año 1982 una lista de precios que rigió a partir de ese año, en donde estaban incluidos licores de la marca CACIQUE. Que para el mes de julio de



1982 estadísticamente el costo de producto vendido de Licores Cacique fue de tres millones ciento ochenta y un mil quinientos diecinueve colones con cuarenta y dos céntimos y que para el mes de agosto de ese mismo año, ascendió a un monto de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho colones con doce céntimos. Que dentro de los licores finos que expende la Fábrica Nacional de Licores, está la **CREMA DE CAFÉ**. Que en el año 1989 se actualizaron los precios de los licores por parte de la Fábrica Nacional de Licores, entre ellos la Crema de Café y el guaro Cacique, además dentro de los alegatos manifestador por este opositor, se indicó, que la marca Cacique está posicionada dentro del comercio costarricense desde hace más de veinte años, como una marca tradicional y ampliamente conocida por el consumidor, hecho público y notorio que no fue controvertido por las partes.

Toda esa prueba vista en conjunto determina no sólo que la marca es antigua y que comenzó a ser usada en el mercado costarricense desde el año 1982, sino también que continúa dentro del comercio, que conforme a ese mercado se actualizan precios y que han aumentado sus productos a los llamados productos finos donde incluyen un *Licor de café*. Se ha comprobado además ventas del producto por millones de colones, lo que supone un conocimiento difundido de esa marca en el territorio costarricense. Obsérvese entonces que contrario de lo sucedido con la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION logró determinar que el signo CACIQUE es una marca notoria.

Ahora bien, retomando lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO, que la marca solicitada es idéntica a la inscrita y que protegen productos relacionados y al ser la marca CACIQUE propiedad del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN una marca notoria, se configura la causal del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que si se inscribe la pedida, su uso es susceptible de confundir al público consumidor y puede conllevar a un riesgo de asociación y por ende un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.



SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Rosa Miriam Murillo Vásquez en su condición de Subgerente General del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION; declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado de la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, ambos contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintinueve segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio CACIQUE en clase 30 de la nomenclatura internacional. Se declara a la marca CACIQUE, registro número 73011, en clase 33 de la nomenclatura internacional, como marca NOTORIA.

SETIMO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de Agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Rosa Miriam Murillo Vásquez en su condición de Subgerente General del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION; declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado de la empresa CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL, ambos contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintinueve segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio CACIQUE en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

clase 30 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa EXPORTADORA DE CAFÉ SAN LORENZO, SOCIEDAD ANÓNIMA. Se declara a la marca CACIQUE, registro número 73011, en clase 33 de la nomenclatura internacional, propiedad del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN como marca NOTORIA. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33