



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2009-0947-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “DE ORO CAFE”

GARGOLA AGROPECUARIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8237-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1519-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el señor **Rodolfo Elizondo Salas**, mayor, casado una vez, estudiante, vecino de Puntarenas, cédula de identidad número seiscientos cuarenta y siete- novecientos treinta ,en su condición de apoderado generalísimo limitado hasta por cien millones de colones de la sociedad **GARCOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres- ciento uno- cero cincuenta y dos mil quinientos ochenta , contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial , a las diez horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha de veinticinco de agosto del dos mil ocho, la Licenciada **Natalia Jiménez Carvajal**, mayor , divorciada dos veces, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veinte- novecientos sesenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **IN DEPTH**



SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres – ciento uno- trescientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y dos, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DE ORO CAFÉ**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de dieciocho de diciembre del dos mil ocho, el señor **Rodolfo Elizondo Salas**, de calidades indicadas al inicio, presento manifiesto de oposición.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de **GARCOLA AGROPECUARIA S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**DE ORO CAFÉ**”, en clase 30 internacional, presentado por la sociedad **IN DEPTH S.A.**, la cual se acoge, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En este Registro constan inscritas a favor de **GARGOLA AGROPECUARIA S.A.**, las siguientes marcas:

1. ORO VIVO (DISEÑO), registro N° 120884, clase 30.(Ver folio 135)
2. MONTES DE ORO (DISEÑO), registro N° 156214, clase 30.(Ver folio 137)



3. MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°156220, clase 30.(Ver folio 119)
4. ARROZ MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°156218, clase 30.(Ver folio 121)
5. ARROZ MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°156219, clase 30. (Ver folio 123)
6. ARROZ MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°156208, clase 30.(Ver folio 125)
7. ARROZ MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°156217, clase 30.(Ver folio 127)
8. ARROZ MONTES DE ORO (DISEÑO) registroN°156852, clase 30.(Ver folio 129)
9. ARROZ GAVIOTA (DISEÑO) registro N°156207, clase 30.(Ver folio 131)
10. CAFÉ SELECTO MONTES DE ORO (DISEÑO) registro N°184615, clase 30.(Ver folio 133)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Para el interés de la presente resolución no existen hechos con dicho carácter.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **GARCOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DE ORO CAFÉ**” en clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por la sociedad **IN DEPTH S.A.**, la cual se acoge en razón de que analizadas en forma conjunta y global, tal como es de criterio de este Registro y la doctrina marcaria así lo recomienda, entre el signo solicitado “**DE ORO CAFÉ**”, en clase 30 internacional y la marca inscrita a favor del oponente “**MONTES DE ORO**”, en la misma clase 30 internacional, y advierte que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica por lo que no se advierte que se pueda provocar riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores ; razones por las cuales debe declararse sin lugar la oposición y acogerse la solicitud presentada.



Por su parte, el representante de la sociedad **GARCOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA**, destacó en su escrito de apelación diferir del criterio del Registro el cual literalmente indica:

- 1. El signo diseño especial que se pretende registrar si incurren la prohibición estipulada en la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos que prohíba su registro. Exactamente en su artículo 8 inciso a., "...Distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que pueda causar confusión al público consumidor". El distintivo solicitado reúne todos los requisitos validos para poder transformarlo en un derecho marcario y que cuenta con suficiente distintividad como para ser registrada.*
- 2. Que marca DE ORO CAFÉ diseño especial, imita y reproduce parcialmente la marca registrada de mi representada CAFÉ MONTES DE ORO, en clase 30 internacional y que protege café selecto.*
- 3. Que la marca que se pretende registrar atenta contra la fuerza comercial y distintiva de la marca MONTES DE ORO, y es susceptible de inducir al consumidor a error.*

Además manifiesta también el recurrente que el cotejo sucesivo y no simultaneo será el que el consumidor final realice y no la oficina de Registros Marcarios y debe tomarse en cuenta más la relevancia de las semejanzas que de las diferencias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En sentido amplio, la *marca* es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la *marca* puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el artículo 2º, su propia definición acerca de lo que constituye una marca: "...cualquier signo o



*combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”.— La **marca** puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.— Gracias a la **marca**, los posibles consumidores pueden identificar que el producto procede de esa empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto, puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido informado de ello (a través de la publicidad o por testimonios de otros).— De lo anterior se sigue que la inscripción de una marca puede ser inadmisibles, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar alguna confusión. Es trascendente tener presente lo que refiere a distintividad de una marca es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo viable que el consumidor lo escoja.*

Sobre este mismo tema el Reglamento de la Ley de Marcas en su artículo 24 señala como unas de las reglas para calificar la semejanza entre las marcas en sus incisos d) y e) lo siguiente:

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



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 entre ellos;

Se concluye de lo anterior que debe darse semejanza entre los signos enfrentados y que la semejanza provoque o pueda provocar error o confusión real en el mercado.

Como bien se indica en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, en el caso específico de los registros números: 120884,156214,156220,156218,156219,156208,156207,156217,156852 inscritos a favor de **GARCOLA AGROPECUARIA S.A.**, se protegen productos de diferente naturaleza de la que protege el signo solicitado, mientras que el registro 156852, si protege un producto de la misma naturaleza del que protege el signo solicitado, por lo que se limita al análisis a este último registro. Debemos tener presente entonces el artículo 8 inciso a), de la Ley de Marcas el cual nos menciona que ningún signo podrá ser registrado como marca, 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”. Dentro de los aspectos importantes para determinar las similitudes y diferencias entre las marcas y se pueda establecer los casos en que se pueda dar la coexistencia de las mismas es en función a los productos o servicios que distinguen y en función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan, para la determinar de la posible confusión entre marcas debemos colocarnos en un lugar similar a la del público consumidor frente a los productos o servicios distinguidos por las marcas en cuestión.

Al cotejar las marcas podemos observar que la marca solicitada está compuesta por un círculo dorado, situado en la parte derecha de la misma, que se asemeja a una moneda de oro y al lado derecho de este unos granos de café maduro acompañados de unas hojas de este fruto y en una



grafía especial la frase “**DE ORO CAFÉ**”. Por su parte el signo inscrito está formado en su parte superior por una especie de escudo cuyo borde es de color morado y en el centro de este una rama de café con granos de este fruto, y debajo del escudo la frase “**CAFÉ SELECTO MONTES DE ORO**”.

Este Tribunal comparte lo resuelto por él a quo ya que se evidencia que entre las marcas cotejadas no existe similitud gráfica, por cuanto no hay identidad entre la parte denominativa, ya que las palabras que la componen están en la marca inscrita, por su orden, estilo de letra hacen que sean desiguales. Fonéticamente la pronunciación en conjunto es diferente y la conformación en conjunto no es igual o similar, además ideológicamente los términos no nos dirigen a una idea parecida. La notoriedad de la marca del oponente no está demostrada tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el recurrente al manifestar que contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que guarda relación con el artículo 24 del Reglamento de la citada ley, de tal forma que existe no existe similitud que pueda provocar confusión entre la marca “**DE ORO CAFÉ**” y la marca inscrita “**MONTES DE ORO**”, pudiéndose distinguir de manera adecuada por el consumidor el producto a elegir.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el apoderado especial de **GARCOLA AGROPECUARIA S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el representante de la **GARCOLA AGROPECUARIA S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma. 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.**-

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos

TE: Inscripción de la Marca

TNR. 00.41.55