



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0352-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NESPRESSO COSI”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2209)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 194-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, abogada, con oficina en San José, con cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:10 horas del 26 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2013, el licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-531-965, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NESPRESSO COSI**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*café*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:23:10 horas del 26 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “NESPRESSO COSI” para la clase 30 internacional. (...) NOTIFÍQUESE...*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitida la apelación, conoce este Tribunal en alzada.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **COSI INC.**, las marcas de fábrica y servicios: **a) “COSI”** bajo registro número **233761**, en las clases 25, 29, 30, 32, 33 y 43, desde el 21 de febrero de 2014, vigente hasta el 21 de febrero de 2024, la cual protege y distingue en clase 30: café, té, bebidas de café expreso a base de café expreso, bebidas a base de chocolate, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, sándwiches para cualquier combinación de pollo, verduras, embutidos, carnes, huevos, quesos, y/o salsas de verduras o queso, pizzas preparadas, panadería, repostería, confituras, confituras congeladas, bollos de pan, quiche, avena, pero sin incluir galletas, salsas



para aperitivos (folio 61). **b) “COSI (diseño)”**, bajo registro número **233687**, en las clases 25, 29, 30, 32, 33 y 43, desde el 20 de febrero de 2014 y vigente hasta el 20 de febrero de 2024, la cual protege y distingue en la clase 30: café, té, bebidas de café expreso a base de café expreso, bebidas a base de chocolate, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, sándwiches con cualquier combinación de pollo, verduras, embutidos, carnes, huevos, quesos, y/o salsas de verduras o queso, pizzas preparadas, panadería, repostería, pastelerías, confituras, confituras congeladas, bollos de pan, quiche, avena, pero sin incluir galletas, salsas para aperitivos (folio 63).

2.- Que la marca propuesta **“NESPRESSO COSI”** integra dentro de su denominación las marcas **“COSI”** inscritas a nombre de la empresa COSI INC.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca **NESPRESSO COSI**, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al realizar el cotejo marcario se evidencia que entre ésta y las registradas existe similitud de identidad y busca proteger los mismos productos. Por ello resulta inminente el riesgo de provocar confusión en el consumidor y no es posible su coexistencia registral porque transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

La apelante alega que la marca NESPRESSO es famosa y mundialmente conocida. Afirma que el Registro hizo un análisis fraccionado de su signo, concentrándose en los elementos similares, los que califica como determinantes para el rechazo, dejando de lado el elemento arbitrario NESPRESSO que está dotado de una alta capacidad diferenciadora y que le aporta distintividad al signo. Agrega que las marcas deben analizarse en su totalidad, con una visión de conjunto, sin fraccionar el elemento denominativo con el único propósito de encontrar similitudes como sucedió en este caso. De este modo, al realizar el cotejo de los signos contrapuestos contrastando todos sus elementos, sin descomponer su unidad conceptual, fonética, gráfica e



ideológica, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora y atribuyendo el valor justo a los elementos que disminuyan esa función, es claro que existen suficientes diferencias, ya que el término preponderante del signo solicitado es NESPRESSO y no COSI. Indica que la simple similitud no es razón suficiente para el rechazo de una marca y mucho menos cuando esa similitud es sobre solo uno de los elementos que lo conforman, debe tratarse de una similitud capaz de causar riesgo de confusión o de asociación empresarial en los consumidores. Invoca el recurrente la aplicación del principio de especialidad marcario, manifestando que la doctrina y jurisprudencia han aceptado la coexistencia de marcas cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor, a pesar de presentar similitudes de índole gráfico, fonético e ideológico. Agrega que la resolución apelada no contiene criterios que puedan ser catalogados como razonables u objetivos, lo cual violenta lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, por falta de motivación respecto de que el signo propuesto incurre en la prohibición establecida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Con fundamento en estos alegatos solicita el recurrente sea revocada la resolución que apela y se ordene la inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. 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 un riesgo de confusión en el consumidor; sea éste de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor lo percibe. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no y la confusión ideológica se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o sea, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa,



característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador del Derecho debe colocarse en el lugar del probable consumidor. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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. Es por ello que el **cotejo marcario** es el método a seguir para determinar si las eventuales similitudes que puedan presentar las marcas las hacen confundibles.

La normativa marcaria y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca que sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el inciso a) relacionado es transparente e indica que: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y por ello resultan ser susceptibles de inscripción. Así que, de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para



distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Por otra parte, respecto del aspecto **extrínseco**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impide su registro.

Conforme a lo anterior, una vez analizado el signo propuesto se ha verificado que en la publicidad registral ya existen marcas previamente inscritas a favor de un tercero, que consisten en el vocablo **COSI**, que es el elemento central o preponderante de la solicitada, ya que es éste el término que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar el acto de consumo y a través de él se referirá al producto que desea consumir. Así que, desde el punto de vista **visual** y **auditivo** es evidente que el distintivo propuesto tiene una alta posibilidad de provocar riesgo de confusión y por ello puede ser asociado a los ya registrados a favor de otro titular.

Visto lo anterior, dentro de sus agravios el apelante afirma que el Registro hizo un análisis fraccionado de su signo, descomponiendo su unidad fonética, gráfica e ideológica y dejando de lado el elemento arbitrario **NESPRESSO**, que es el que le dota de capacidad diferenciadora y le aporta distintividad. No obstante, considera este Tribunal que ese término no le abona distintividad alguna a la marca solicitada, ya que es propio o indicativo de un café expreso y por ello debe permitirse que cualquier otro competidor pueda utilizarlo. Siendo que, de ninguna manera se está desmembrando su marca, sino que el consumidor, al observarla, su vista se irá directamente al elemento que podría darle esa distintividad, que lo podría individualizar en el comercio, que es **COSI**. Con el agravante de que éste último es precisamente la marca que ya ha sido registrada por la empresa COSI INC y este es el motivo de su rechazo.

Agrega el recurrente que entre los signos cotejados existen suficientes diferencias, fundamentando este alegato en que el término preponderante del signo solicitado es NESPRESSO y no COSI. Y que, aunado a ello, la marca NESPRESSO es famosa y



mundialmente conocida. Alegato que no puede admitir este Tribunal, ya que las reglas del cotejo marcario exigen conceder más importancia a las semejanzas que a las diferencias, además de que el vocablo COSI es el que predomina el conjunto marcario propuesto.

Asimismo, debe recordarse que en aplicación del **principio de territorialidad** y de conformidad con el **marco de calificación** que delimita la función calificadora en el derecho marcario, al momento de valorar la registrabilidad, solamente deben considerarse las causales intrínsecas y extrínsecas desarrolladas en los párrafos que preceden y con apego a la legislación marcaria nacional, siendo cada solicitud independiente de cualquier otra que se haya presentado en el Registro (principio de la independencia de las marcas) y sin que el registro del signo en otras latitudes forme parte de ese examen, porque en cada país o jurisdicción –incluso región– debe valorarse cada caso en concreto, de acuerdo a los autos que consten en el expediente respectivo.

Invoca el recurrente la aplicación del **principio de especialidad marcario**, manifestando que es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto del **principio de especialidad** la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (**Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

Evidentemente no es aplicable al caso bajo estudio este principio y por ello tampoco resulta admisible este agravio, toda vez que los productos de su marca se encuentran contenidos entre los que distinguen las inscritas y por ello no son lo suficientemente distintos para permitir el registro solicitado.



Adicionalmente, al estar frente a marcas semejantes y cuyos productos son de una misma naturaleza, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso b. de la citada Ley de Marcas), afectando el **principio de funcionalidad** de la marca. Este principio busca que el distintivo marcario sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique y que se diferencie de los de sus competidores.

Respecto del **carácter funcional** de las marcas, en el documento preparado por la Secretaría para en la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007 y denominada “*Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas*” (consultada en www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc) se pronunció indicando:

“... d) Carácter funcional

i) Observaciones generales

1. Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un elemento funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad”. La doctrina de la funcionalidad fue inicialmente creada para evitar el registro de las formas funcionales, pero también parece revestir pertinencia en el examen de otros signos no tradicionales, como los colores, los sonidos o los olores. Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legítima manteniendo el equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, como la legislación en materia de patentes, la legislación sobre diseños industriales y la legislación sobre marcas. Se supone que vela por que se solicite la protección de los aspectos utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duración limitada, por ejemplo, y no mediante la posible protección ilimitada del registro de marca.

ii) Consideraciones especiales



2. Al evaluar si una característica del producto es funcional o no, también se debe determinar si los otros comerciantes necesitarán utilizar dicha característica (forma, color, sonido o aroma) en relación con productos similares...”

En este mismo sentido, en su Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica: *“Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica”* (p. 63) las autoras Ariana Lizano Soto y Anüska Pal Antillón, sostienen que:

“...B. Principio de Funcionalidad.

Bajo este principio debemos entender que un signo susceptible de servir como marca sólo se podrá registrar si no constituye un elemento funcional de los productos que se desean proteger. En otras palabras, la funcionalidad quiere decir que la marca “no sea fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto” (OMPI, 2007, p.7). La doctrina concuerda que la importancia del principio de funcionalidad radica en que el objetivo de la regulación marcaria es el fomento a la competencia legítima, manteniendo un equilibrio adecuado entre las distintas figuras que se buscan proteger en la Propiedad Intelectual. (OMPI, 2007) ...”

(Consultado en http://www.ijj.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-nuevas_modalidades_de_marcas.olfativas_tactiles_y_gustativas_viabilidad_utilidad_y_efectos_juridicos_en_costa_rica.pdf)

De este modo, al analizar el signo propuesto a la luz de este principio, es evidente que carece de distintividad respecto de los productos que pretende proteger, toda vez que se trata de café y al estar contenido en su denominativo el término NESPRESSO carece de función identificadora, porque refiere a un tipo de café (café expreso), por ello su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado, en razón de que ese término es esencial en el destino de su objeto de protección y por esta razón no puede otorgarse un derecho de exclusiva, debiendo



dejarse al libre uso de los otros comerciantes que necesiten utilizar ese rasgo en relación con productos similares. Con esta denegatoria se permite una competencia legítima, manteniendo el equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, evitando así la posible protección ilimitada de este vocablo que se produciría con su registro como marca.

Por lo expuesto, no se comparte el criterio esbozado por el recurrente en el sentido de que la resolución apelada carece de motivación porque no contiene criterios razonables y objetivos. Advierta el apelante que la denegatoria de su solicitud se basa en lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas porque, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe dar protección a las marcas inscritas sobre el registro ahora solicitado, en virtud de que los titulares gozan de un derecho de exclusiva sobre ellas y no por falta de distintividad (artículo 7, inciso g), como pretende hacer creer en sus agravios.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira** en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:10 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira** en representación de la



empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:10 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo “**NESPRESSO COSI**”. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33