



Expediente N° 2007-0052-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca CAFÉ LIO

Marcas y otros signos

Productos Lio S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7379-04)

VOTO N° 228-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, del veintiuno de junio de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Alexander Sánchez Arias, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y cinco-doscientos sesenta y siete, quien actúa en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Productos Lio Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y tres, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y ocho minutos, trece segundos, del quince de marzo de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. Que en fecha siete de octubre de dos mil cuatro, el señor Alexander Sánchez Arias, representando a Productos Lio S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

CAFÉ LIO



como marca de fábrica y comercio, para distinguir café tostado, en grano, o en cualquiera de sus modalidades o sucedáneos, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

- II.** Que por resolución de las dieciséis horas, cincuenta y ocho minutos, trece segundos, del quince de marzo de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), // **SE RESUELVE**: se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)”* (negritas del original).
- III.** Que por escrito presentado al Registro en fecha cinco de junio de dos mil seis, la representación de la empresa gestionante apeló la resolución final antes indicada, solicitando se ordene continuar con el trámite del procedimiento de inscripción.
- IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y ;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de Torrefactora del Valle S.A., la marca BIO CAFE, bajo el número 128392, vigente hasta el veintiuno de setiembre de dos mil once, para distinguir café en clase 30 de la nomenclatura internacional (Ver folio 33).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca BIO CAFE, considerando que existe entre la inscrita y la pretendida un grado de tal similitud gráfica y fonética, que puede crear confusión en el público consumidor.

A esto repone el apelante, indicando que la empresa Productos Lio S.A. es ampliamente reconocida en el mercado centroamericano y caribeño, ubicando sus productos en la preferencia del consumidor, y en ese sentido ha inscrito numerosos signos que usan como distintivo la palabra LIO, y que, comparado con el signo BIO CAFE, resulta tener mayor aptitud distintiva el signo solicitado, puesto que la palabra bio es de uso común para significar vida.

CUARTO. ANÁLISIS DE CONJUNTO DE AMBOS SIGNOS. Es tema pacífico en doctrina y jurisprudencia que el análisis comparativo entre dos signos debe de realizarse de forma global y no atendiendo a los elementos que lo componen. En este sentido están orientados los criterios que, sin ser restrictivos, enumera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, para realizar la comparación entre dos o más signos:

“Artículo 24.- 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- 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 o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

En el presente caso, habrá de realizarse la comparación entre

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
BIO CAFE	CAFÉ LIO
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 30: café	En clase 30: café tostado, en grano, o en cualquiera de sus modalidades y sucedáneos

Aún y cuando, tal y como lo apreció el Registro en su resolución final, el producto a distinguir es el mismo, sea café, no se comparte el análisis efectuado, pues consideramos que, tal y como lo



argumentó el apelante, del examen global de ambos signos se desprende que existe suficiente diferencia entre uno y otro como para poder coexistir a nivel registral.

En efecto, a pesar de que ambos signos incluyen a la palabra café, y que entre BIO y LIO solamente hay una letra de diferencia, considera este Tribunal que, al comparar ambos signos de forma global, estos se diferencian claramente.

En el nivel gráfico, el hecho de que, en el signo inscrito la palabra inicial sea BIO mientras que en el pretendido sea CAFÉ, crea, para el caso concreto, una diferencia esencial entre ambos. Y dicho elemento también crea diferencia en el nivel fonético, pues hace que suenen muy diferente BIO CAFE y CAFÉ LIO, siendo difícil que en ambos niveles se pueda dar confusión en el público consumidor.

En el nivel ideológico, BIO CAFE da la idea de un café con ciertas propiedades atinentes a la naturaleza; en cambio, CAFÉ LIO, en el mercado costarricense, genera en el consumidor la idea de la familia de productos Lio, orientados principalmente hacia las bebidas. Entonces, la marca inscrita transmite la idea de una propiedad del producto en sí, mientras que la que se pretende inscribir da la idea de asociación a un origen empresarial.

Aún y cuando los productos a distinguir son prácticamente el mismo y que se ofrezcan al público consumidor de manera semejante, considera este Tribunal que la diferencia entre ambos es suficiente como para poder coexistir a nivel registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por considerarse que entre los signos analizados existen suficientes diferencias como para que puedan coexistir registralmente, es que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación planteado, y por ende revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y ocho minutos, trece segundos, del quince de marzo de dos mil cinco, para que



se continúe con el procedimiento de inscripción solicitado, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impide.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Productos Lio S.A., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y ocho minutos, trece segundos, del quince de marzo de dos mil cinco, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de inscripción solicitado, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impide. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTOR:

- Marca registrada o usada por tercero
- Examen de fondo de la marca