



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0621-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “BARISTA CORNER” (Diseño)

BALI TRADING GROUP CORP, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-1371)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 264-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del primero de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad número 1-729-432, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BALI TRADING GROUP CORP.**, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, un segundo del veintitrés de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de Febrero de 2011, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca “**BARISTA CORNER**” (**Diseño**), cuya traducción al idioma español es “**LA ESQUINA BARISTA**”, para proteger y distinguir “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina y preparaciones hechas de*



cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas con veintiocho minutos y un segundo del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 30 de Junio del 2011, el Licenciado Guzmán Calzada, en representación de **BALI TRADING GROUP CORP.**, presentó recurso de apelación contra la resolución antes referida.

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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución venida en Alzada de un elenco de hechos de esta naturaleza, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1.-** Que la marca de comercio **“BARISTA” (DISEÑO)**, propiedad de la empresa **GRANOS SOCIEDAD ANONIMA**, se encuentra inscrita según número de registro 179311, desde el 29 de agosto de 2008 y vigente hasta el 29 de agosto de 2018, para proteger y distinguir: café, café tostado y molido, bebidas a base de café, en clase 30 Nomenclatura Internacional (Ver folios 7 y 8).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **BALI TRADING GROUP CORP.**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito **“BARISTA” (DISEÑO)**, que existe similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y va en detrimento del esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios, violentando lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme la representación de la sociedad apelante, dentro de sus alegatos manifiesta que la marca **“BARISTA”** (mixta) registrada en clase 30, es descriptiva en relación con productos de café, por cuanto ese término representa *“un profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él”*, por lo que carece de distintividad y por ello no es susceptible de apropiación exclusiva respecto a dichos productos y no debió ser registrada aisladamente. Agrega que, por el contrario, la marca que propone **“BARISTA CORNER” (Diseño)** es suficientemente distintivo para diferenciar la procedencia empresarial y el origen los productos que produce y comercia, no existiendo riesgo de confusión ni de asociación empresarial con la marca **“BARISTA”** (mixta). Afirma además que desde el punto de vista gráfico ambos signos son mixtos, siendo el diseño solicitado bastante distintivo y particular, no existiendo riesgo de confusión ni de asociación empresarial, así también desde el punto de vista fonético e ideológico, dado que la parte denominativa de la marca solicitada es totalmente diferente.



CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido, el art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ning3n signo podr3 ser registrado como marca, cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, configur3ndose tal prohibici3n conforme los supuestos que en 3l se definen, entre otros, si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada o en tr3mite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusi3n al p3blico consumidor, o generar un riesgo de asociaci3n sobre el origen empresarial de dichos productos o servicios.

En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos **mixtos**, porque est3n compuestos tanto por elementos gr3ficos como denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el dise1o gr3fico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe, de previo, determinarse cu3l de los elementos; sea el denominativo o el gr3fico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cu3l de estos elementos permite a la marca llegar al p3blico consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definici3n son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento m3s caracter3stico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gr3fico, que de acuerdo a sus caracter3sticas, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fern3ndez-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas,” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) se1ala que al comparar marcas



mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el denominativo, y por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho en párrafos precedentes, esto no es determinante por lo que debe limitarse el cotejo a sus respectivos términos denominativos, por ser en ambos el término que predomina.

En conclusión, deben cotejarse los términos “BARISTA”, que constituye el signo inscrito y que se encuentra contenido totalmente en el solicitado “BARISTA CORNER”, de donde resulta claro que es precisamente este vocablo “barista” el que predomina, resultado de lo cual es evidente la identidad de la partícula principal del término denominativo en ambos signos, lo que, a todas luces denota identidad a nivel gráfico, fonético y especialmente ideológico, por cuanto imprimen la misma idea y será ésta la que recordará con mayor facilidad el



consumidor. Aunado a lo anterior, ambas marcas protegerían productos similares y ello, evidentemente, creará un riesgo de confusión y asociación.

En razón de todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Autoridad Registral está obligada a proteger el signo inscrito, en contra del propuesto. Consecuencia de lo cual, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados, haciendo imposible su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que ofrecen ambas marcas y por ello lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **BALI TRADING GROUP CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, un segundo del veintitrés de junio de dos mil once, la cual se confirma.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BALI TRADING GROUP CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiocho



minutos y un segundo del veintitrés de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**BARISTA CORNER (DISEÑO)**” en Clase 30 Internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33