



Expediente N° 2007-0107-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial COFFEE COUNTRY

Marcas y otros signos

Ronald Gurdían Marchena, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 615-04)

VOTO N° 292-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil siete.

Recurso de apelación planteado por el señor Ronald Gurdían Marchena, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y uno-ochocientos cincuenta y ocho, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, seis minutos, del dieciocho de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha veintisiete de enero de dos mil cuatro, el señor Ronald Gurdían Marchena solicitó el registro de **COFFEE COUNTRY** como nombre comercial, para distinguir una cafetería, ubicada en Ciudad Colón, trescientos metros oeste de la escuela Fernández Güell.
- II. Que a las diez horas, seis minutos, del dieciocho de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “***POR TANTO:*** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002 del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, ***SE RESUEVLE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***” (negritas y mayúsculas del original).



- III.** Que por escrito presentado en fecha catorce de marzo de dos mil seis, el solicitante apela la resolución final referida, solicitando se revoque.
- IV.** 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 Jorge Enrique Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que bajo el número 105472 se encuentra inscrita la marca de fábrica **COUNTRY INN**, en clase 30 para distinguir confitería, bizcochos, galletas y chocolates, cocoa y azúcar, queques y pastelería, bocadillos, helados y sorbeto (nieves), café, té, cereales y productos hechos a base de cereales, harina y pan, arroz y comidas preparadas a base de arroz y/o que contengan arroz, pastas y comidas preparadas a base de pastas y/o que contengan pasta, salsas para ensalada, salsas, especias y condimentos, cuyo titular es Mars Incorporated, y su vencimiento será el siete de enero de dos mil ocho.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con dicho carácter de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTOS DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del nombre comercial **COFFEE COUNTRY** por la existencia previa de la marca **COUNTRY INN**, aplicándole así lo establecido en los artículos 8 inciso a) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, pues consideró que la semejanza entre ambos puede causar confusión en el público consumidor.



A esto responde el apelante, que la palabra “country” es genérica, que lo novedoso es unirla a la palabra “coffee”, y que no hay posibilidad de confusión entre las palabras “coffee” e “inn”, por lo que no puede haber similitud.

CUARTO. DIFERENTE NATURALEZA DE AMBOS SIGNOS DISTINTIVOS. Si bien es cierto que, el común denominador que debe acompañar a cualquier signo que desee ser protegido con base en la Ley 7978 es el de poseer aptitud distintiva, según se desprende de las definiciones dadas por su artículo 2, y en especial para el caso concreto de las definiciones tanto de marca como de nombre comercial (en este sentido, ver el Voto de este Tribunal, N° 256-2007 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil siete), también ha sido la tónica de la jurisprudencia emanada de este Tribunal el advertir que, entre las marcas y los nombres comerciales existe una diferencia en la naturaleza de su función en el mercado, por lo que, no es dable aplicarle automáticamente las reglas de calificación registral establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ubicadas en el Capítulo I del Título II, titulado “*Marcas en general*”, sino que se le deben aplicar las reglas establecidas por el artículo 65 de la misma ley, cuyo epígrafe reza “*Nombres comerciales inadmisibles*”, regulado en el Capítulo I del Título VII de esa Ley, dedicado a la regulación de los nombres comerciales. Mientras que las marcas están destinadas a distinguir productos o servicios que circulan en el mercado, para proteger mercancías objeto de transacción por parte del público consumidor; el nombre comercial se dedica a distinguir a un local comercial, el cual está arraigado en un específico punto geográfico, donde realiza un determinado giro comercial para la transacción de diversos o concretos bienes y/o servicios.

Así, aún y cuando no se niega el hecho de que pueda haber colisión entre una marca y un nombre comercial de forma tal que se pueda causar confusión en el público consumidor, la comparación entre ambos, debe darse con vista en su particular naturaleza y atendiendo principalmente a las reglas establecidas por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no estrictamente los incisos del artículo 8 de esa Ley.



QUINTO. POSIBLE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR. El signo inscrito, sea **COUNTRY INN**, protege varios productos alimenticios, entre los cuales se encuentra el café. Por su parte, el nombre comercial **COFFEE COUNTRY** se dedica a distinguir a un local comercial cuyo giro comercial es el de cafetería. Ambos signos comparten el uso de la palabra COUNTRY. Pero, aparte de esta similitud, considera este Tribunal que, tanto por la construcción de ambos signos, como por su distinta naturaleza, se puede permitir su coexistencia en el mercado.

En el signo inscrito, la palabra COUNTRY se encuentra ubicada de primera, mientras que en el que se pretende inscribir, se encuentra de segunda. Al pronunciarlas, suenan distinto; además, no se puede decir que representen a la misma idea. Entonces, entre ambos signos, se supera el trinomio comparativo basado en lo gráfico, lo fonético y lo ideológico, propugnado por la doctrina sobre signos distintivos y que es recogido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Además, el signo inscrito de ninguna forma resulta sugestivo acerca del café que distingue, respecto de este producto, es totalmente arbitrario. Al contrario, y siguiendo a la naturaleza del nombre comercial, que busca evitar la confusión en el público consumidor acerca del giro comercial del establecimiento distinguido, artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo que se pretende inscribir, denota claramente el tipo de local que se distingue, sea uno dedicado al negocio de cafetería. Todo esto, aunado a lo ya dicho sobre la dicotomía de naturalezas entre ambos signos, es que lleva a este Tribunal a dictaminar que, entre la marca **COUNTRY INN** y el nombre comercial **COFFEE COUNTRY**, existen suficientes diferencias como para coexistir en el mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Establecido que ambos signos pueden coexistir en el mercado, por las diferencias existentes entre ellos y por su distinta naturaleza, es que debe de declararse con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Gurdían Marchena, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, seis minutos, del dieciocho de enero de dos mil seis, la



cual se revoca para ordenar se continúe con el trámite de lo solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Ronald Gurdían Marchena, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, seis minutos, del dieciocho de enero de dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de lo solicitado, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

- Nombres comerciales
- Registro del nombre comercial