



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2011-0579-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio: “CAFÉ DE COSTA RICA”**

**COMPAÑÍA NUMAR S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7693-2010)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 299-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-703, Apoderado Especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del diecisiete de mayo de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de agosto de 2010, la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A, INC**, sociedad existente y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Cuba, de la iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste Edificio Numar, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ DE COSTA RICA” (DISEÑO)” en **clase 30**



**internacional.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, se resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A, INC**, interpone para el día 27 de mayo de 2011, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con seis minutos y cuarenta y ocho segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Juez Díaz Díaz; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlista como hechos probados de relevancia para la presente resolución los siguientes:

- 1) Que el **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**, tiene presentada desde el 07 de agosto de 2000, la solicitud del signo de Indicaciones Geográficas: “**CAFÉ de Costa**



**Rica (diseño)**”, bajo el número 2000-006214, en **clase 47** de la Clasificación Internacional de Niza. (doc. v.f 58 y 59)

- 2) Que en fecha 30 de septiembre de 2009, se presentó solicitud de la Marca de Fábrica y Comercio: **“CAFÉ 100% cultivado y cosechado en Costa Rica (diseño)”**, bajo número 2009-0008507, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, por la empresa **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**. (doc. v.f 83 y 84)

**SEGUNDO. HECHO NO PROBADO.** Este Tribunal, no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción presentada por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, al determinar dentro del análisis y cotejo realizado que el registro solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Asimismo, del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con respecto a los signos inscritos, lo que conlleva a que el consumidor medio los pueda confundir por no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. En este sentido, el signo propuesto trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala; que la marca de su representada no es una marca mixta, sino que la misma corresponde a una marca figurativa. Que mi representada tanto en la solicitud del signo como en ambas prevenciones de fondo, indicó que no se hacía reserva exclusiva sobre los términos **100% CAFÉ DE COSTA RICA**, para dichos efectos se aportaron los diseños sin las palabras



para demostrar que eso era lo único que se pretende proteger. Basado en lo anterior, es improcedente que se rechace la solicitud de registro de la marca figurativa de mi representada aún más cuando en la resolución de rechazo se alega que es por semejanza con la marca “CAFÉ DE COSTA RICA”, la cual no tiene ninguna semejanza con el diseño que se pretende registrar.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende,



debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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 el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro, y que ahora es valorado por este Órgano de alzada, queda evidenciado que la solicitud de la **marca de fábrica y comercio; “100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)”** en **clase 30** internacional, presentada por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, y los signos solicitados por el **INSTITUTO DEL CAFÉ (ICAFFE)** con anterioridad denominados: **Indicaciones Geográficas; “CAFÉ de Costa Rica (diseño)”**, en **clase 47** internacional y la **marca de fábrica y comercio; “CAFÉ 100% cultivado y cosechado en Costa Rica (diseño)”**, en **clase 30** internacional, (doc. v.f 58, 59 y 83, 84 del expediente) como además indicados en el considerando primero de este resolución sobre los hechos probados, que tal y como se puede observar los signos marcarios contienen



similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo**, por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, el signo propuesto “**100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)**” cuenta con las siguientes particularidades: **a nivel visual**, se logra apreciar que los signos contienen elementos en común como lo son las palabras **CAFÉ DE COSTA RICA** y la calificación de **100%** que componen los diseños, lo cual no le otorgan al signo propuesto la suficiente distintividad.

Por otra parte, tenemos que su **nivel fonético** es idéntico con respecto a los signos solicitados por el **INSTITUTO DEL CAFÉ (ICAFE)**, por cuanto no existe dentro de su estructura gramatical un elemento que le otorgue la distintividad suficiente, dado que lo relevante en su entonación es precisamente **CAFÉ DE COSTA RICA**, que compone la propuesta. Ahora bien, no podemos obviar que a nivel **ideológico** el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos del “café” y las empresas dedicadas a esta actividad comercial en el mercado, lo cual se va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo con respecto a los otros signos, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de los mismos productos en la clase 30 internacional, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos sería inevitable.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que pese a que las denominaciones están compuestas por terminaciones de carácter genérico, estas no pueden ser apropiadas por ningún solicitante y limitar con ello a los demás competidores a poder utilizarlo dentro de sus propuestas, por cuanto debe recordar que el estudio de los signos versa sobre los aspectos que le otorgan distintividad, sin que se pueda tomar en cuenta las expresiones genéricas que los limitan, por ende, para el caso que nos ocupa la composición gramatical **CAFÉ DE COSTA RICA** no podría ser considerado suficiente para la inscripción del signo, y en razón de ello no podría coexistir registralmente.



No obstante, pese al citado análisis que el Registro de la Propiedad Industrial aplicó al signo propuesto y que este Tribunal, comparte en virtud del principio de prioridad registral que ostentan los signos pendientes de inscripción que han sido señalados dentro de los hechos probados, y que le es de aplicación del artículo 4 de la Ley de rito, este también criterio de este Órgano de alzada, que el Registro debió rechazar el signo propuesto “**100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)**”, por motivos **intrínsecos** que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...).*

***d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).***

***g) No tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).***

***j) Pueda causar **engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las **cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la **cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.** (...).**” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, denominado **“100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)”**, en clase 30 internacional, se encuentra compuesta por una calificación (100%) que causarían engaño o confusión sobre la característica del producto “café” a registrar, dado que el producto puede o no tener esa característica o cualidad, sobre la cual no puede darse certeza, en este sentido los hace descriptivos y engañosos, por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente, es no permitir la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio **100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)**, en clase 30 internacional, por la prohibición intrínseca que deriva del signo, no solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, y bajo ese criterio de





un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, y lo procedente es el rechazo, por la aplicación del artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Finalmente, cabe advertir a la parte recurrente que los signos procuran la protección de productos y servicios bajo una clase internacional determinada. Para el caso que nos ocupa en clase 30 internacional, en este sentido, nótese que lo que se pretende si bien es cierto versa como lo indica la opositora sobre un diseño, el mismo espera ser aplicado a la clase 30 internacional solicitada, razón por la cual pese a que no se hace reserva del nombre propuesto **100% CAFÉ (CAFÉ DE COSTA RICA)**, no podría este Órgano de alzada, considerar de recibo tal alegato, porque si versa únicamente respecto del saco, correspondería a otro tipo de registro y no al de una marca de productos.

**SEXTO. 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, 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, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, representante de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“100% CAFÉ (CAFÉ DE**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**COSTA RICA), en clase 30 internacional”,** presentada por la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.** 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*