



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0609-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de señal de propaganda “DESDE HOY Y PARA SIEMPRE ...
CAFE MONTAÑA”**

SIERRA MADRE COMPAÑÍA TOSTADORA DE CAFÉ, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8099-2004)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 328 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-878-884, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SIERRA MADRE COMPAÑÍA TOSTADORA DE CAFÉ, S. A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-244303, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos, ocho segundos del veintitrés de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, la Licenciada **Mónica Zamora Ulloa**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en representación de la empresa **Sierra Madre Compañía Tostadora de Café, Sociedad Anónima**, solicitó el registro como señal de propaganda de la frase **“DESDE HOY Y PARA SIEMPRE...CAFÉ MONTAÑA”** para **“Promocionar el café montaña en relación con el registro número 137888”**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinticuatro minutos, ocho segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la señal de propaganda solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintinueve de junio de dos mil once, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en la condición indicada, apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 Juez Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**MONTAÑA CAFÉ DE ALTURA**”, Registro No. 137888, vigente desde el 24/03/2003 y hasta el 24/03/2013, a nombre de **Distribuidora Café Montaña S. A.**, con cédula jurídica 3-101-257821 en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*café*”, (ver folios 112 y 113)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado y de importancia para la resolución de este asunto el siguiente: **1.-** Que la señal de propaganda solicitada por **Sierra Madre Compañía Tostadora de Café, Sociedad**



Anónima y que se tramita bajo este expediente (2004-8099) haya sido transmitida a favor de la empresa Distribuidora Café Montaña S. A.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de señal de propaganda “**DESDE HOY Y PARA SIEMPRE...CAFÉ MONTAÑA**”, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, por resultar similar a un signo que ya obtuvo protección registral, y en consecuencia es inminente que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor, transgrediendo los literales b) y c) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta su inconformidad con lo resuelto por el Registro a quo, en que la titular del signo inscrito **Distribuidora Café Montaña, S. A.** y la solicitante de la señal de propaganda bajo estudio **Sierra Madre Compañía Tostadora de Café, S. A.** se fusionaron subsistiendo la primera. Agrega que el 25 de mayo de 2011 fue presentada la solicitud de cambio de nombre según el **documento 11/0002-072752**, con lo cual se acredita que la señal de propaganda solicitada pertenece al mismo titular que el registro No. 137888 al cual se asocia. Con esto se demuestra que no existe interés de aprovecharse en forma injusta del prestigio ajeno y por ello solicita sea revocada la resolución que impugna. Asimismo solicita se continúe con el trámite de la solicitud de cambio de nombre que relaciona en su escrito de apelación, por cuanto, según afirma, a ésta se le dio un trámite que le deja en indefensión, con lo cual se violenta el debido proceso.

En relación con lo manifestado, el recurrente aporta copia simple del documento que refiere (ver folio 130) en su escrito de expresión de agravios. No obstante, se le advierte que sus alegatos en relación con el trámite que dió el Registro de la Propiedad Industrial a dicho documento deben ser expresados dentro del expediente respectivo, por cuanto, acerca de éstos no es posible su valoración en esta instancia, dado que exceden la competencia de este Órgano de Alzada, porque no constituyen autos que hayan sido agregados al expediente venido en Alzada en esta



oportunidad.

De tal forma que, revisados los argumentos expuestos por la parte apelante a la luz de los hechos tenidos por demostrados y no demostrados en el presente caso, concluye este Tribunal que, tal como hizo el Registro a quo, se debe rechazar la señal de propaganda propuesta fundamentándose para ello en el artículo 62° inciso b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Es por ello que, la señal de propaganda solicitada no puede ser registrada en razón de que existe una marca vigente a la fecha, denominada “**CAFÉ DE ALTURA MONTAÑA**” de diferente titular que puede ser relacionada con la solicitada “**DESDE HOY Y PARA SIEMPRE...CAFÉ MONTAÑA**”. Asimismo, el signo solicitado puede servir para calificar el tipo de servicio que se ofrece.

De lo expuesto, y teniendo presente que ambos signos confrontados contienen las palabras “CAFÉ” y “MONTAÑA” y que su objeto de protección es el mismo, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el *a quo*, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos diferenciadores que permitan identificar e individualizar los productos procedentes de un empresario respecto de los productos ofrecidos por otro. Dadas todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **Sierra Madre Compañía Tostadora de Café, S. A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, ocho segundos del veintitrés de junio de dos mil once.

CUARTO. 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 N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **Sierra Madre Compañía Tostadora de Café, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, ocho segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la señal de propaganda “**DESDE HOY Y PARA SIEMPRE...CAFÉ MONTAÑA**”. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.