



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0284-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “The Italian Coffee Company (DISEÑO)”

ITALIAN COFFEE, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7182-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 405-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ITALIAN COFFEE, S.A. DE C.V.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en 39 Poniente 2907-B1 Puebla, Puebla 72400 México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiséis de marzo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios:



“The Italian Coffee Company (DISEÑO)”

En la **clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:** *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, preparaciones hechas a base de café, té, azúcar, miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, canela (especia), especias; y en la clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:* *“servicios de restaurante, café, cafetería, servicios de provisión de bebidas y alimentos, servicios de acomodamiento temporal”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“(…) II-Se ordena continuar con el trámite respectivo en la clase restante, a saber, la clase 43 internacional. **POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)”;* debiendo tenerse claro que la marca fue rechazada para la clase 30 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2010, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **Italian Coffee, S.A de C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 16 de junio de 2010, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES EN EL EXPEDIENTE DE MÉRITO. Debe tomar en cuenta el Registro de la Propiedad Industrial que la resolución de las 13 horas con 47 minutos y 12 segundos del 30 de mayo de 2007, por ellos dictada, no se trata de una mera providencia, tal y como lo hizo ver en la resolución de las 15 horas con 23 minutos y 30 segundos del 18 de enero de 2010, mediante la cual se declaró inadmisibile por improcedente el recurso de apelación interpuesto en su contra por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su condición de Apoderado Especial de la empresa Italian Coffee S.A. de C.V., sino más bien que trata de una resolución final definitiva emitida por ese Registro. Así las cosas y pese a lo acontecido en el presente expediente, es criterio de este Tribunal que si bien se dio por parte del Registro de la Propiedad Industrial la emisión de dos resoluciones finales, según consta a folios 43 al 44 y a folios 63 al 67; se estima que dichas actos por parte del Órgano a quo no generaron la nulidad absoluta del trámite que nos ocupa, lo anterior en virtud que con las actuaciones posteriores al dictado de la primera resolución se subsanaron los errores cometidos, sin causar ningún tipo de indefensión a la parte aquí recurrente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción



del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

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. (...).”

El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto en clase 30 no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no se constituye en un término de fantasía al estar referido a productos determinados, por lo que contraviene la norma que establece que cuando la marca consista en un signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se le otorguen características o cualidades a los productos que intenta proteger, por lo que se puede causar engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los productos a proteger en clase 30 internacional; de ahí que se transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literal j) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **II-Se ordena continuar con el trámite respectivo en la clase restante, a saber, la clase 43 internacional. (...).”***

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que lo primero que debe apreciarse de la marca solicitada es que la misma incluye tanto elementos gráficos como elementos denominativos, lo que resulta de vital importancia por cuanto la percepción que tendrá el consumidor no será solamente de las palabras que conforman la marca sino también de los elementos gráficos de la misma y en el presente caso



se ha llegado a la conclusión que por el hecho de incluir la marca solicitada la denominación “COFFEE”, el público consumidor va a creer que el producto por adquirir es café y no los otros artículos también solicitados y que por lo tanto la presente marca induce a error, sin embargo tal premisa no es aplicable ya que la denominación “COFFEE” no está escrita en forma aislada sino que es parte de una complejidad de elementos, de forma tal que el consumidor no va a pensar que lo que está comprando es “café” sino los productos de una determinada empresa y que para determinar el producto de que se trata debe buscar tal información dentro de la etiqueta del producto tal y como se hace con otros productos, debiendo notarse que normalmente los empaques en los cuales se vende café incluyen la denominación “café” en forma separada de sus signos distintivos, de tal forma que el consumidor siempre tiene la opción de determinar la naturaleza del producto, en otras palabras, la marca solicitada, compuesta por una parte por palabras y otra por un dibujo muy particular, no le indican al consumidor de que se trata el producto y a lo sumo le sugieren alguna característica del producto, sin ser esta descriptiva; señalando finalmente que la marca solicitada se encuentra inscrita como marca en otras jurisdicciones como España, La Unión Europea y México y asimismo ha sido admitida para su registro ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, lo que confirma el carácter distintivo de la marca y que la misma no induciría a error al consumidor.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el órgano a quo, y analizando además la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece que: “(...) *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. (...)*”, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**The Italian Coffee**



Company (DISEÑO)” sí contraviene además lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 citado, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de comercio y servicios “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse además de con las normas señaladas por el Órgano a quo, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: café, sucedáneos del café y preparaciones hechas a base de café, y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger antes citados y en relación con el café, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente



protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de comercio y servicios “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos, antes citados, de la clase 30 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(…) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (…)*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o



servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) (...)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, **Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86**).

El signo “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que los restantes productos de la clase 30 que no corresponden a café inducen a error y engaño en cuanto a su naturaleza, ya que el signo solicitado incluye en su denominación el término “COFFEE” traducido al español “CAFÉ”, como elemento preponderante de éste e igualmente en cuanto a la procedencia de estos productos ya que el signo solicitado hace alusión a Italia, siendo la empresa solicitante una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México y además siendo el origen de la marca propuesta los Estados Unidos de América. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra*



parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)”
(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, en cuanto al hecho que la prueba de que la marca está inscrita en otros países, que alega el recurrente debe ser tomada en cuenta, es criterio de este Tribunal que tal alegato no es vinculante, ya que la inscripción de signos distintivos que opera en nuestro país está regida bajo el principio de territorialidad.

Además, debe subrayarse que la marca solicitada **“The Italian Coffee Company (DISEÑO)”**, corresponde a un signo mixto, ya que consta de una parte denominativa así como de una parte figurativa, siendo además compleja, por estar conformada por cuatro palabras, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular valga acotar lo que ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina al señalar que:

“(…) Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general



suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propias de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. (...). **Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca “BAZZER”. En G.O.C.A. No. 773 del 18 de marzo del 2002.**

Huelga además resaltar la contribución de la doctrina para estructurar criterios con la finalidad de afirmar la existencia o no de confusión, resultante en la comparación entre marcas mixtas, al indicar literalmente que:

“(…) En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio. (...). **Cornejo, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 123**

De la misma manera, el tratadista Fernández-Novoa, señala:

“(…) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar



el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación. (...) **FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255.**

Realizado el análisis de la marca solicitada “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que los términos “**The Italian Coffee Company**” se constituyen en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, por todo lo anteriormente expuesto.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **Italian Coffee, S.A de C.V.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, bajo los términos antes expuestos por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**The Italian Coffee Company (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **The Italian Coffee, S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez, la cual en lo apelado, en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **The Italian Coffee, S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiséis de marzo



de dos mil diez, la cual en lo apelado se confirma. 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.-

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora