



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0792-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “COUNTRY TO GO!” (DISEÑO)

COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-6549)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 476-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martín**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cuarenta y uno- ochocientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dos mil cuatrocientos setenta y siete, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del ocho de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil trece, el señor Alberto Rojas Calleja, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y dos- cero cero cero ocho, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A.**, solicita la inscripción de la marca de servicios “**COUNTRY TO GO!**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, “*servicios de*



alimentación”.

II. Que mediante resolución de las diez horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil trece, el Registro le previno objeciones de forma y de fondo, dentro de las cuales se le indicó que analizada la lista de servicios a proteger no califica por razones intrínsecas en virtud del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la misma ley, al encontrarse inscrito un nombre comercial similar al propuesto, concediéndosele al solicitante 15 días hábiles para pronunciarse sobre las observaciones de forma y 30 días hábiles para las de fondo, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la citada ley, respectivamente.

III. Que mediante escrito presentado el 24 de setiembre de 2013 la Licenciada **Melissa Mora Martín** en la representación indicada se refirió a las objeciones de fondo y procedió a modificar la lista de servicios para que se protejan en clase 43 de la Clasificación Internacional “*Servicios de alimentación para llevar*” pretendiendo con esto eliminar cualquier riesgo de confusión en cuanto a la naturaleza de la marca que se pretende proteger.

IV. Que mediante resolución final de las ocho horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del ocho de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

V. Que en fecha once de Octubre de dos mil trece, la Licenciada **Melissa Mora Martín**, en representación de la empresa **COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A.**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y de no acogerse recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución final antes indicada y el Registro mediante resolución de las diez horas con cinco minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación mediante resolución de las diez horas con veinticinco minutos y treinta y



cinco segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

VI. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes hechos probados: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**COFFEE COUNTRY**”, según registro número **173503** desde el 28 de marzo de 2008, el cual protege y distingue “*Un establecimiento comercial dedicado a una cafetería. Ubicado en Ciudad Colón, 300 metros al oeste de la Escuela Fernández Guell*”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**COUNTRY TO GO!**” (**DISEÑO**), por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto existe similitud fonética e ideológica, con el nombre comercial registrado “**COFFEE COUNTRY**” generando para el consumidor una posible confusión al momento de identificar los servicios de la marca solicitada frente al giro



comercial que protege el nombre comercial registrado “COFFEE COUNTRY”, fundamentándose los artículos 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el 24 inciso e) del Reglamento de esta ley.

Por su parte la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios indica que en virtud de las manifestaciones del registrador en las que se manifiesta que la marca no es susceptible de apropiación registral, es que por solicitud de su mandante procedió a modificar la lista de servicios y con base en esta modificación se elimine cualquier riesgo de confusión en cuanto a la naturaleza de la marca que se pretende proteger.

También se refiere a la distintividad de la marca de su representada frente al signo registrado, indicando que los signos “COFFEE COUNTRY” y “COUNTRY TO GO!” (DISEÑO) son distintos por lo que no se debe caer en el error de considerar una confusión visual, conteniendo distintividad suficiente por lo que gráficamente no se cae en confusión o asociación alguna. En el tema fonético ambos signos se escuchan totalmente distinto, pues a pesar de poseer ambas la palabra COUNTRY, al ser pronunciadas en su totalidad generan una gran diferencia a nivel auditivo y respecto al tema ideológico se imprime en la mente del consumidor promedio una idea completamente distinta de la que puede ofrecer la marca registrada, por lo que en relación con la marca de su representada no hay de ninguna manera similitud ideológica y no genera ninguna confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, siendo “COUNTRY TO GO !” (DISEÑO) una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada, por lo cual solicita respetuosamente se declare con lugar esta apelación, revocando la resolución de las 08:41:28 horas del 08 de octubre del 2013 y se declare proseguir con la solicitud de la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado la solicitud de inscripción de la marca de servicios “COUNTRY TO GO!” (DISEÑO), por las razones que se expondrán a continuación.



Dentro de los agravios expuestos por el recurrente se alega que entre la marca solicitada y el signo inscrito, existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, situación que no es así, toda vez, que en el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, tenemos que los signos bajo examen, **“COUNTRY TO GO!”**, como marca propuesta, es mixta pero de prevalencia denominativa, compuesta de tres palabras dentro de un signo círculo, el nombre comercial **“COFFEE COUNTRY”** inscrito bajo el registro número 173503, es denominativo compuesto de dos palabras.

En su conjunto y desde un aspecto visual la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrito, en ambos signos el elemento caracterizante y distintivo es la palabra **“COUNTRY”**, por lo que desde el punto de vista gráfico, sólo se distinguen por la expresión **“COFFEE”** en la inscrita, y los vocablos **“TO”**, y **“GO”**, y el signo de admiración **“!”**, en la solicitada, ocurriendo que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no agregan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor. En cuanto al cotejo fonético, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambas denominaciones es similar respecto al término preponderante **“COUNTRY”**, que es el que otorga distintividad. Desde el punto de vista ideológico este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando manifiesta que el elemento distintivo en el nombre comercial inscrito es COUNTRY ya que COFFEE es un término de uso común y genérico para el giro comercial del signo inscrito y siendo que el signo solicitado pretende proteger servicios de la misma naturaleza, por lo que deviene el riesgo de confusión, llevando a suponer en la mente del consumidor y público en general que podrían ser del mismo origen empresarial.

De acuerdo a lo anterior, vemos que la marca pretendida no posee la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de diferenciar los servicios en el mercado, el



distintivo que se aspira inscribir genera confusión en los consumidores, al punto que éste podría pensar que los productos identificados con el signo a registrar **“COUNTRY TO GO !”** y los servicios que se ofrecen en el establecimiento comercial denominado **“COFFEE COUNTRY”**, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, dado que los productos que pretende proteger la marca pretendida se relacionan con los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial, ya que van dirigidos al campo de los **“alimentos”**, causándole una posible confusión a los consumidores, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante este posible riesgo de confusión la ley obliga a proteger el signo inscrito, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente indica en lo que interesa lo siguiente: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...)”*. Asimismo el artículo 66 de la de rito establece en lo conducente *“(...) el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio de un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)”*.

Partiendo de lo expuesto supra, en cuanto a que al modificar la lista de servicios se elimina cualquier riesgo de confusión en cuanto a la naturaleza de la marca que se pretende proteger, se le debe indicar a la parte recurrente que aún y cuando se soliciten la modificación de los servicios, no se debe perder de vista que existe un nombre comercial inscrito que incluye en su totalidad parte de la marca solicitada.

Debe tenerse presente que el propósito del sistema marcario es poder fomentar la inscripción



de marcas sin que éstas puedan causar un perjuicio a los que ya tienen ese derecho, y siendo, que entre los signos cotejados existe la posibilidad que los consumidores los confundan entre sí, considera este Tribunal que no resulta factible la inscripción de la marca solicitada, en razón de lo que dispone el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el *a quo*, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del ocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**COUNTRY TO GO!**” (**DISEÑO**), en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición



de apoderada especial de la empresa **COSTA RICA COUNTRY CLUB S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del ocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios **“COUNTRY TO GO!” (DISEÑO)**, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33