



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0924-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio: “LA CIMA PEREZ ZELEDÓN”  
CAFÉ CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-9417)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 477-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, mayor, casado una vez, administrador, titular de la cédula de identidad número ocho-cero ochenta y uno-ciento cuarenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CAFÉ CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil noventa y uno-treinta y tres, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:22 del 16 de setiembre del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el diecinueve de noviembre del dos mil quince, el señor Carlos Rodolfo Homberger Figueroa, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**LA CIMA PEREZ ZELEDON**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “**café**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 13:53:22 horas del 16 de noviembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “LA CIMA PEREZ ZELEDON” por ser inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el diecinueve de noviembre del dos mil quince, el señor Carlos Rodolfo Homberger Figueroa, en representación de la empresa **CAFÉ CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 14:11:42 horas del 24 de noviembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución emitida a las 14:11:45 horas del 24 de noviembre del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **F.J. ORLICH & HNOS. LTDA.**, la marca de fábrica **LA CIMA P.B.I.** en clase 30 de la



Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue “café de exportación”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo solicitado y el inscrito, y que los productos se asemejan porque la propuesta pretende proteger café y la inscrita ampara café de exportación, deniega el registro pedido, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta, **1.-** No se observa que exista la acusada similitud que impida la coexistencia registral. **2.-** Si bien es cierto ambos signos comparten la misma raíz **LA CIMA** que es una frase de uso común, los términos **P-B.I.** y **PEREZ ZELEDON** son totalmente diferente y no tiene similitud entre sí, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación errónea de parte del consumidor.**3.-** El análisis no se debe hacer desmembrando el signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Por las razones que se expondrán.

La marca **“LA CIMA PEREZ ZELEDON”** (solicitada) es denominativa donde puede observarse que el elemento central que concentra la aptitud distintiva es la expresión **“LA CIMA”**, la frase **“PEREZ ZELEDON”** es el nombre de un lugar de Costa Rica, del que no se puede pedir protección porque es de uso común. El signo inscrito **LA CIMA P.B. L.** igual que el signo propuesto es denominativo en donde el elemento distintivo es **“LA CIMA”** dado que las siglas **“P.B.I”** no le otorgan la suficiente distintividad. De manera que al analizarlos de forma global, es evidente que el signo propuesto contiene dentro de su conjunto marcario uno de los elementos con que cuenta el distintivo inscrito **“LA CIMA”**, siendo este factor uno de los preponderantes en el signo registrado, hecho que hace que las marcas sean muy parecidas a nivel gráfico, fonético y conceptual. La semejanza apuntada, podría inducir a los consumidores a creer que el signo propuesto consiste en una nueva presentación de la marca registrada o que exista conexión comercial entre la empresa que solicita el registro del signo **“LA CIMA PEREZ ZELEDON”** y la empresa titular de la marca inscrita **“LA CIMA P.B.I.”**, lo que determina, que no es posible la coexistencia del signo propuesto en el mercado sin riesgo de conducir al público consumidor a confusión respecto del inscrito.

Además, el riesgo de confusión que se da entre los signos cotejados, se agrava, por cuanto el producto que protege el signo solicitado, a saber **“café”** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, está contenido en la lista de productos que distingue la marca registrada, la cual como puede apreciarse de la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio 10 del expediente, ampara **“café de exportación”** en clase 30, lo que significa que los productos de uno y otro signos son de una misma naturaleza (alimentos) y finalidad, por lo que se ofrecerán al consumidor medio a través de los mismos canales de distribución, puestos de venta y comercialización, y van destinados al mismo tipo de



consumidor, lo que resulta susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes empresariales de los signos es el mismo.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal que el primer alegato que plantea el recurrente, en cuanto a que no se observa que exista la acusada similitud que impida la coexistencia registral, no es admisible, toda vez que como se indicó los signos resultan semejantes y los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza (alimentos) y finalidad. Por otra parte., respecto al tercer alegato, en cuanto a que el análisis no se debe hacer desmembrando el signo. No lleva razón el apelante, dado que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida hizo un análisis de la marca solicitada en su conjunto, determinando del cotejo realizado, que entre dicha marca y el signo inscrito, sobresale el vocablo “**LA CIMA**”, por lo que no hay desmembramiento alguno.

De acuerdo al análisis comparativo realizado a los signos “**LA CIMA PEREZ ZELEDON**”, y la “**LA CIMA P.B.I.**”, conforme al numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que el solicitado carece de fuerza distintiva frente al inscrito, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias. Por consiguiente, al ser el signo propuesto similar al registrado y siendo que los productos son de una misma naturaleza (alimentos) y finalidad, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas) y de asociación (Art. 8 inciso b. de la Ley de Marcas). Además, dicha semejanza podría causar un daño comercial económico o comercial injusto al titular del signo registrado, por una disminución de la fuerza distintiva (Art. 25 inciso f. de la Ley de Marcas). Por lo que este Tribunal es del criterio, que la Administración registral debe velar a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas citada, en la protección del signo registrado.

En virtud de lo señalado, considera este Tribunal que el segundo alegato planteado por el recurrente, en cuanto a que si bien es cierto ambos signos comparten la misma raíz **LA CIMA** que es una frase de uso común, los términos **P.B.I. y PEREZ ZELEDON** son totalmente



diferente y no tiene similitud entre sí, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación errónea de parte del consumidor, tampoco es admisible este argumento, porque como se indicó líneas atrás, la frase **PEREZ ZELEDON** es el nombre de un lugar en Costa Rica y del cual el solicitante no puede apropiarse porque es de uso común. Y en la inscrita las siglas **P.B.I.** no le otorgan al signo la necesaria distintividad, por lo que el elemento en común en ambos conjuntos marcarios es la palabra “**LA CIMA**” la cual no es considerada de uso común para productos como el café. De manera que el vocablo “**LA CIMA**” se constituye en el factor preponderante, además la identidad en cuanto a los productos deriva en que no es posible su coexistencia registral, por lo que existe riesgo de confusión y de asociación.

En consecuencia, y de acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, no procede la inscripción del signo propuesto, por razones extrínsecas. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CAFÉ CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:22 horas del 16 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, acogándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LA CIMA PEREZ ZELEDON**”, en clase 30 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CAFÉ CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:22 horas del 16 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma, acogiéndose** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LA CIMA PEREZ ZELEDON**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**