

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

Expediente No. 2008-0100-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “CAFÉ VOLIO (DISEÑO)”

GRUPO CAFÉ BRITT S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 02-3958)

Marcas y Otros Signos

***VOTO N° 507 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil ocho.**

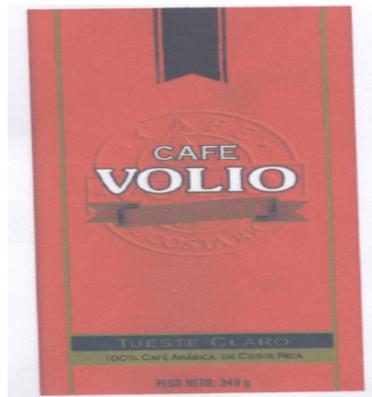
Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, mayor, soltera Bachiller en Derecho, vecina de Sabana Oeste, titular de la cédula número uno-mil treinta y seiscientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y tres mil novecientos cinco, contra la Resolución número 8319 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el doce de junio del dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Giancarlo Bombardelli Cozza, mayor, casado una vez, administrador de empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos veinticinco-ciento setenta y cinco, en su condición de vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero

dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“CAFÉ VOLIO WHOLEN BEAN (DISEÑO)”** en **clase 30** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, café.

**SEGUNDO:** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y catorce de abril del dos mil tres, en las Gacetas números setenta, setenta y uno y setenta y dos, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Karla Villalobos Wong, de calidades y condición mencionadas, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“CAFÉ VOLIO WHOLE BEAN (DISEÑO)”**, en clase



30 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir café, cuyo diseño, de acuerdo a lo indicado por el solicitante, consiste en un empaque color rojo, el cual tiene ovalo color rojo, en cuyo fondo rojo, hay una rama de mata de café en relieve, en la parte superior del ovalo dice “Café”, y en la parte inferior del ovalo dice “De Costa Rica”, atravesado este ovalo por el centro con las palabras “CAFÉ VOLIO”, en color blanco, debajo de la palabra “VOLIO”, una cinta color rojo más oscuro con un borde en dorado y dentro de esta cinta dice “desde 1938” en color dorado, haciendo la respectiva reserva de los colores indicados. En la parte superior del empaque una franja negra ancha con dos líneas negras a los costados más angostas para proteger con ella la fabricación, venta y distribución de café de todo tipo para consumo nacional e internacional, en lo que interesa alegando, en términos generales, que la solicitud del registro de la marca del

nuevo empaque rojo VOLIO y Diseño es cuasi-idéntica al empaque tradicional rojo CAFÉ BRITT de su representada, por lo que el empaque rojo CAFÉ BRITT está siendo usado en el mercado y ha adquirido notoriedad en el mercado costarricense, siendo, que el GRUPO CAFÉ BRITT solicitó un nuevo registro de empaque tradicional rojo CAFÉ BRITT, en tramitación bajo el expediente número 2002-0005732. Argumenta, que el artículo 25 inciso e) de la Ley de Marcas, le confiere el derecho de actuar contra terceros que usen en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos, cuando la marca pueda causar confusión, pues, es innegable la identidad en la disposición de los elementos que configuran las etiquetas, lo que concluye la cuasi-identidad, por lo que el nuevo empaque rojo VOLIO es un reflejo de un espejo del empaque tradicional rojo CAFÉ BRITT, identidad que induce a confusión y error en los consumidores, siendo, que esa identidad es de carácter visual, en los productos y en los puntos de venta, por lo que la solicitud de dicha marca incurre en la prohibición del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que solicita se rechace de plano la solicitud de registro de la marca “VOLIO (diseño)”, número de expediente 2002-0003958.

**TERCERO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 8319 dictada a las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de Paris, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de GRUPO CAFÉ BRITT, S.A. de esta plaza, contra la solicitud de inscripción del signo “CAFÉ VOLIO (DISEÑO)”, clase 30 internacional, presentada por CAFÉ VOLIO, S.A. (...).*” (la negrita es del texto original).

**CUARTO:** Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Karla Villalobos Wong, en representación de la sociedad **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de noviembre del dos mil siete, recurso de apelación, solicitando se declare con lugar la oposición

planteada, y se proceda a rechazar el registro de la marca “DISEÑO ESPECIAL”, CL. 16, solicitada por CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA.

**QUINTO:** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió ante el Registro de la Propiedad Industrial, copia certificada de los expedientes 2002-5732 y 2002-5731, referentes a la solicitud de la marca mixta “BRITT CAFÉ (DISEÑO)” relacionado con el empaque tradicional “CAFÉ BRITT” presentadas por GRUPO CAFÉ BRITT S.A. (Ver copias certificadas de los expedientes indicados denominados Expedientes de Prueba).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal avala los hechos probados de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 85 a 88 y 335 a 339 del expediente.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En

el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Cuarto de la resolución venida en alzada, establece que analizadas en forma conjunta y global, el signo solicitado **“CAFÉ VOLIO (DISEÑO)”**, en clase 30 internacional por la empresa CAFÉ VOLIO S.A., y los signos inscritos **“CAFÉ (DISEÑO ESPECIAL)”**, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa oponente **GRUPO CAFÉ BRITT S.A.**, no se advierte que exista confusión entre ellos, capaz de provocar errores entre los consumidores, dado que poseen elementos diferenciadores desde el punto de vista figurativo, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación radican principalmente en que el Registro no toma en cuenta en la resolución que la actual Ley de Marcas reconoce al signo el uso previo, y tampoco, la protección que se reconoce a las marcas notarias. Aduce también, que el consumidor medio puede incurrir en error y riesgo de confusión por cuanto las marcas en conflicto son semejantes, sin perjuicio de ser el consumidor de edad adulta. Señala, que el GRUPO CAFÉ BRITT S.A., ha venido utilizando ininterrumpidamente en el mercado su empaque tradicional rojo CAFÉ BRITT desde hace más de 15 años. Argumenta, que no se ha tomado en consideración lo referente al principio “primero en registro, primero en derecho”, ello, como consecuencia, de la existencia previa del expediente 2002-5732, lo que vulnera el derecho marcario de su representada, lo que debe ser prohibido, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas, a fin de evitar la coexistencia de ambos envases en el mercado por confusión.

**QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la

manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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 el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8<sup>a</sup> inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o

servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

**SEXTO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS.** El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

*“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen”* (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).**

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2001, que dispone:

*Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica** que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*  
*( lo destacado en negrilla no es del texto original).*

En razón de lo expuesto, debe la mayoría de este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

## SIGNOS INSCRITOS

Clase 30

REGISTRO NO. 81755



Para proteger y distinguir café

Clase 30

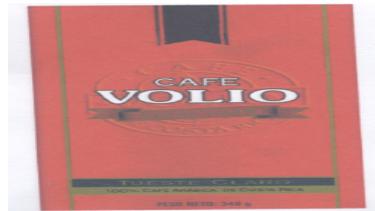
REGISTRO NO. 116752 y NO. 116757



Para distinguir y proteger café y  
sucedáneos del café

### SIGNO SOLICITADO

Clase 30 para proteger y distinguir café



existe alguna identidad o similitud entre ellas. Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

Así las cosas, en el presente caso, la mayoría de este Tribunal considera que las marcas enfrentadas son mixtas, por cuanto están compuestas por un grupo de letras, colores y un diseño, pero las dos marcas inscritas se componen, la primera de un diseño con fondo de color rojo, incorporándose a este el vocablo “CAFÉ” que como puede apreciarse de la documentación que consta en autos, el mismo se encuentra ubicado en la parte superior, por el contrario la expresión “BRITT” está colocado en la parte inferior, ambas palabras con letras color dorado, la otra marca inscrita se refiere a un diseño de fondo rojo, con la leyenda en la parte inferior de la palabra “CAFÉ BRITT”, con letras doradas, en la parte superior se

encuentra la frase **“RESERVA DE EXPORTACIÓN”** divididas por dos ramitas de café, y la letra **“B”** que está dentro de la frase mencionada. Por su parte, el signo está conformado por un empaque color rojo, el cual tiene un ovalo color rojo, en cuyo fondo rojo hay una rama de mata de café en relieve, en la parte superior del ovalo dice **“CAFÉ”**, y en la parte inferior del ovalo dice **“De Costa Rica”**, atravesado este ovalo por el centro con las palabras **“CAFÉ VOLIO”** en color blanco, debajo de la palabra **“VOLIO”**, una cinta color rojo más oscuro con un borde en dorado y dentro de esta cinta dice “desde 1938” en color dorado, seguido de una franja negra con dorado que reza **“TUESTE CLARO”** y otra franja dorada con la expresión **“100% CAFÉ ARÁBICA DE COSTA RICA”**. En la parte superior del empaque una franja negra ancha con dos líneas negras a los costados más angostas, hace la respectiva reserva de los colores rojo, dorado y blanco. En la parte superior del empaque una franja negra ancha con dos líneas negras a los costados más angostas, por lo que al aplicar a los signos referidos el cotejo gráfico, vemos que la marca solicitada cuenta con una serie de elementos que generan un grado de aptitud distintiva, además, el empaque en si mismo con la respectiva denominación **“VOLIO”** puede subsistir como marca en el comercio, de ahí, que no es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que no resulta de recibo lo señalado por la empresa apelante, cuando destaca en su escrito de apelación, que el consumidor puede incurrir en error, por la semejanza de las marcas en conflicto, y en consecuencia hay riesgo de confusión en el consumidor medio, ello, no es posible, por cuanto como lo indicáramos anteriormente, la marca solicitada es un empaque, el cual introduce un diseño, en el que se incorpora una serie de elementos que permiten su diferenciación en lo concerniente a las marcas inscritas. Como puede apreciarse, la empresa apelante, insiste en el hecho de querer hacer ver a este Tribunal la existencia de una similitud y riesgo de confusión, que para este Tribunal, no resultan palpables a la vista de un consumidor promedio de café, ya que las marcas inscritas y la solicitada tienen elementos suficientes que las hace diferentes una de la otra, ello, a pesar de que los signos enfrentados se dedican a la comercialización de un mismo producto, tal y como lo es el “café”.

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente*

que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad o relación entre ellos”, de ahí, que este Tribunal considera, que el consumidor que va adquirir “café”, en nuestro mercado costarricense, por lo general se trata de una persona que está informada e incluso bien definida con respecto a la marca de café que desea adquirir, siendo, que no va a confundir la marca “CAFÉ BRITT” con la marca referente a un empaque para introducir “café” empaque en el que se incorpora entre las expresiones la palabra “CAFÉ VOLIO”, y otros vocablos y otros diseños por lo que resultaría difícil que el consumidor de café confunda o bien relacione una marca con respecto a la otra, situación que hace posible la inscripción de la marca de comercio solicitada, por lo que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada, cuando dice:

*“(…) Es preciso indicar, que el signo solicitado es un empaque de café en clase 16, mientras que los signos pertenecientes al oponente son marcas para proteger café inscritas en clase 30, así, las cosas no es posible afirmar que los solicitados sean casi idénticos a los inscritos. Si bien es cierto ambos están dirigidos a la comercialización del mismo producto, debe tenerse claro que Grupo Café Britt se opone con signos consistentes de diseños especiales, en tanto Café Volio solicita la inscripción de un signo que consiste en un empaque de café (...).*

De lo anterior, puede apreciarse desde un punto de vista **grafico**, que los signos cotejados, son en términos ortográficos prácticamente diferentes y en su diseño, por lo que no provocan confusión de índole visual.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista **fonético**, los signos enfrentados no presentan en sus elementos preponderantes ninguna sonoridad que los asimile.

Así, y siguiendo lo expuesto hasta ahora, tenemos que las marcas inscritas y la solicitada van a identificar el producto denominado “café”, sin embargo, cabe reiterar que no existen semejanzas, por tanto, su coexistencia en el mercado no lleva a error al público consumidor, ya que cada uno

de los signos cuenta con elementos propios que los hacen obtener aptitud distintiva. Tenemos entonces, que el consumidor “Tomador de Café Britt” distinguido por la marca **“CAFÉ BRITT (DISEÑO)**, y producido por la empresa **Grupo Café Britt Sociedad Anónima** no va a confundirlo con la marca de empaque **“CAFÉ VOLIO”** y sus restantes diseños, elaborado por la empresa **Café Volio Sociedad Anónima.**, ya que los diseños son claros, precisos y tiene diferentes matices, por lo que el color rojo de las marca inscritas y solicitada no va a desvirtuar la elección de una marca por otra, ya que las marcas en su conjunto son diferentes, por consiguiente, y a pesar, que los canales de distribución son los mismos, y los lugares en que se encuentran ubicados en los supermercados, también es el mismo, no va a existir riesgo de confusión, ello, como consecuencia de los diferentes elementos que conforman las marcas en cuestión, y porque el sector pertinente de consumidores de café, está informado respecto del producto con suficiente definición respecto de sus preferencias.

**SÉTIMO:** Otro aspecto a destacar, es el hecho de que la empresa apelante, en su escrito de apelación arguye lo correspondiente al derecho de prelación o principio de prioridad **“prior tempore, priore iur”**, **primero en tiempo, primero en derecho**, ello, en el sentido de haber solicitado en el Registro de la Propiedad Industrial, sea en fecha 23 de agosto del 2002, la solicitud de la marca empaque tradicional rojo CAFÉ BRITT, tramitada bajo el expediente número 2002-5732, es decir, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño presentado por la empresa CAFÉ VOLIO, presentada el día 17 de octubre del 2002, dicha argumentación lo fundamenta en el numeral 4 inciso b) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo anterior, es dable resaltar, que el derecho de prelación o principio de prioridad sería aplicable en el caso de que la solicitud del signo marcario presentado con posterioridad **fuese idéntico o semejante a la solicitud primeramente presentada**, desde esa óptica la segunda solicitud resulta irregistrable como consecuencia del principio referido.

**OCTAVO:** Finalmente, considera la mayoría de este Tribunal pertinente señalar, que si bien es cierto, tal y como lo señala la empresa apelante, que el Registro **a quo**, destacó en la resolución venida en alzada, la notoriedad de sus marcas, y por consiguiente son merecedoras de protección, también es cierto, que el Registro señaló que: “(...) *no obstante, tal resguardo procede cuando un tercero pretenda beneficiarse de tal notoriedad al solicitar la inscripción de un plagio de la marca registrada, tomando ventaja indebida del prestigio de la misma, con lo cual se desee provocar confusión en el público consumidor. Queda claro entonces, que el Registro protege las marcas notorias, únicamente cuando se presente la solicitud de una marca igual o semejante a la marca notoria inscrita, hasta el punto que ella resulte indiscutible a simple golpe de vista lo cual no se presenta en caso en estudio, pues del cotejo llevado a cabo en la presente, se desprende que los signos en conflicto no son susceptibles de ser confundidos entre sí, razón por la cual no se quebranta la normativa reguladora de la protección de marcas notorias y consecuentemente, es completamente factible la coexistencia del signo solicitado con los signos propiedad de la oponente*”. (subrayado y destacado en negrita no es del texto original), posición que comparte este Tribunal, en razón, de las consideraciones expuestas anteriormente.

**NOVENO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la Resolución número 8319 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil siete, la cual se confirma.

**DÉCIMO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Karla Villalobos Wong, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la Resolución número 8319 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil siete, la cual se confirma. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.

## VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

### **SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.**

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una *objeción* a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus

- razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*

*“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”*

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no,

dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro *a quo*.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

## **DESCRIPTOR**

Examen de fondo de la marca

**TG.** Examen de la marca

**TNR.** 00.42.08



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---