



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0899-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca: “GREEN MOUNTAIN COFFEE”

KEURIG GREEN MOUNTAIN, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6189-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0525-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del cuatro de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos con treinta y dos segundos del quince de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de mayo de 2014, por el Lic. **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**GREEN MOUNTAIN COFFEE**”, para proteger y distinguir las siguientes clases del nomenclátor internacional:



clase 30 para: *“Café tostado en grano, café tostado molido y en grano, café tostado molido procesado, bebidas a base de café, bebidas a base de espresso; espresso.”*

clase 43 para: *“Servicios de Café y restaurantes.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos con treinta y dos segundos del quince de octubre de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, interpuso para el día 23 de octubre de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.


CUARTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas veintiséis minutos con treinta y nueve segundos, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...]”* Y por auto de las nueve horas veintiocho minutos con cuarenta y nueve segundos, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...]”*

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:




- 1) **Marca de Fábrica:**  registro número **51285**, en **clase 30** internacional, propiedad de **DISTRIBUIDORA CAFÉ MONTAÑA S.A.**, inscrita desde el 16 de noviembre de 1976 y vigencia al 16/11/2016. (v.f 39)
- 2) **Marca de Fábrica:** “**GOLD MOUNTAIN COFFEE**” registro número **203403**, en **clase 30** internacional, propiedad de **GARGOLA AGROPECUARIA S.A.**, inscrita desde el 3 de septiembre de 2010 y vigencia al 3/09/2020. (v.f 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**GREEN MOUNTAIN COFFEE**” presentada por la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, al determinar que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con las marcas inscritas “**MONTAÑA (diseño)**” y “**GOLD MOUNTAIN COFFEE**”, en virtud de que se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del los consumidores, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. En consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, dentro de sus agravios indicó que los signos cotejados desde el punto de vista grafico son diferentes siendo



que existen muchos elementos disimiles, dentro del cual señala que la marca de su representada está compuesta por el término GREEN, mientras que una de las marcas se compone por la palabra GOLD. Y con relación a la marca  el elemento predominante es la letra M que se representa en el diseño, el cual no tiene semejanza con la marca de su representada. A nivel fonético son diferentes, por cuanto pese a compartir las palabras MONTAÑA y COFFEE, las palabras iniciales son distintas GREEN y GOLD igual que su pronunciación. Asimismo, ideológicamente los términos GOLD y GREEN se traducen como DORADO y VERDE por lo que no podría existir asociación ideológica. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite del registro de la marca de su representada “GREEN MOUNTAIN COFFEE”.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



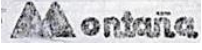
Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.


En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

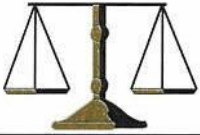


Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa KEURIG GREEN MOUNTAIN, toda vez que la marca de fábrica, comercio y servicios que ha sido peticionada “GREEN MOUNTAIN COFFEE”, y las marcas inscritas  y “GOLD MOUNTAIN COFFEE”, tal y como fue analizado presentan similitudes que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializan las marcas inscritas, dada la identidad contenida a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En cuanto, al nivel gráfico de los signos cotejados podemos señalar, que entre el signo solicitado “GREEN MOUNTAIN COFFEE” y las marcas inscritas  y “GOLD MOUNTAIN COFFEE”, se desprende que las denominaciones comparten las palabras “MOUNTAIN y COFFEE” las cuales se encuentran en idioma inglés y traducidas al español significan “MONTAÑA y CAFÉ” por lo que claramente se relaciona a un mismo concepto, sea con la palabra “MONTAÑA” y de esa misma manera será percibido e identificado por el consumidor en el comercio.

Asimismo, las palabras “GREEN y GOLD” que se encuentran en idioma inglés, pero que previo a su traducción su percepción visual es muy similar, dado que ambas palabras se encuentran no solo ubicadas al inicio de la expresión empleada, sino que además inician con la letra “G” lo cual es una situación que puede eventualmente inducir a que el consumidor de una simple apreciación pueda ser inducido a error a la hora de adquirir el producto. Máxime, que estos comparten un número similar de letras, como además la totalidad de los demás elementos, sea, la frase “MOUNTAIN COFFEE”.

Ahora bien, siendo como se ha indicado líneas arriba los signos “GREEN MOUNTAIN COFFEE” solicitado, y las marcas inscritas  y “GOLD MOUNTAIN



COFFEE” tal como se aprecia estos comparten los elementos **“MOUNTAIN COFFEE”** siendo esta la frases más destacadas entre los signos cotejados, por lo que indudable a **nivel fonético** pese al contenido de los términos **“GREEN y GOLD”** que son disimiles **“VERDE Y DORADO”**, no podríamos obviar el hecho de que al ejercer la pronunciación estos signos se tornan muy similares, en virtud de que la frase **“MOUNTAIN COFFEE”** o sea, **“MONTAÑA CAFÉ”** o en su defecto, la palabra **“MONTAÑA”** como un solo elemento, serán las de mayor percepción para el consumidor indistintamente del idioma en que se encuentren, por lo que al ejercer su elocución este podría relacionar los signos como si fuesen de un mismo origen empresarial. Especialmente, porque los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma actividad mercantil.

Respecto de la connotación **ideológica** es importante acotar que el signo solicitado **“GREEN MOUNTAIN COFFEE”** sea, **“CAFÉ VERDE DE LA MONTAÑA”** indistintamente del idioma en que se encuentre ya que es de fácil traducción evocará la misma idea o concepto en la mente del consumidor, en café de montaña, situación la cual no le proporciona la actitud distintiva necesaria respecto de los signos inscritos para poder coexistir registralmente y en consecuencia el riesgo de confusión se tornaría inevitable.


Lo anterior, aunado a que la actividad comercial que se pretende con el signo marcario propuesto **“GREEN MOUNTAIN COFFEE”** para las clases 30 y 43 internacional, es idéntico así como relacionado con la misma línea de productos que comercializan las marcas inscritas, en clase 30 internacional, por ende, la actividad mercantil se ejercerá en los mismos tipos de establecimientos y anaqueles, por lo cual el consumidor va asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente los derecho del titular de los registros inscritos.

Por otra parte, cabe destacar que el signo propuesto **“GREEN MOUNTAIN COFFEE”** también se encuentra compuesto por términos que resultan genéricos o de uso común, sea de



elementos u expresiones que no pueden ser apropiables por parte de terceros, ya que limitarían con ello a que los demás comerciantes puedan utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para poder obtener protección registral, al amparo de lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica: *“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.”*, por lo que al carecer la solicitud propuesta de elementos que puedan ser analizados y que le proporcionen la aptitud requerida, lo procedente es su rechazo.

Al respecto, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende del cotejo de los signos, la marca , **registro 51285**, para proteger: *“Café, [...]”*, como el signo **“GOLD MOUNTAIN COFFEE”**, **registro 203403**, para proteger: *“Café.”* (v.f 39 al 42), con relación al signo propuesto **“GREEN MOUNTAIN COFFEE”** se determina que la misma pretende la protección y comercialización del mismo tipo de producto, sea “Café” que los que comercializan las marcas inscritas, por ende, dentro de la misma actividad mercantil y bajo una denominación similar, por



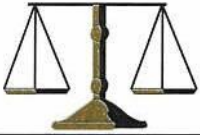
lo que ello trae como consecuencia que el signo propuesto no tenga la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente y en consecuencia procede su denegatoria.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos propiedad de **DISTRIBUIDORA CAFÉ MONTAÑA S.A.**, y la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos con treinta y dos segundos del quince de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **KEURIG GREEN MOUNTAIN**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos con treinta y dos segundos del quince de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“GREEN MOUNTAIN COFFEE”** en las **clases 30 y 43**



internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora