

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0076-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio (LA BRUTE DISEÑO)

GRUPO CAFÉ BRITT S.A. , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2006-1592)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 592-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del ocho de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licda. Karla Villalobos Wong, mayor, soltera, Abogada y Notaria, cédula uno-mil treinta y seis- trescientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la Compañía Grupo Café Britt Sociedad Anónima, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y tres mil novecientos cinco, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el señor Guillermo Sánchez, Sava, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad uno- seiscientos veintiocho- cero veintisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa ZEMAN CONSULTORES S.A., cédula persona jurídica tres-ciento uno- doscientos sesenta y un mil trescientos setenta y cinco, presentó solicitud de inscripción de la marca (**LA BRUTE DISEÑO**) para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura,

polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas, condimentos; especias, hielo, en clase treinta internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de setiembre de dos mil seis, la Licda. Karla Villalobos Wong, de calidades dichas, en su condición de apoderada especial de la Compañía Café Britt Sociedad Anónima, se apersona a oponerse contra la inscripción de la citada marca de fábrica y de comercio.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, once minutos con veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GRUPO CAFÉ BRITT, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca (**LA BRUTE DISEÑO**), y acoger la solicitud presentada, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal..

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados tuvo el Registro, adicionando los siguientes: **3)** Que Grupo Café Britt S.A, también tiene inscrito a su nombre la marca de fábrica “**CAFÉ BRITT (DISEÑO ESPECIAL)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **116754**, desde el 8 de octubre de 1999 hasta el 8 de octubre de 2009, para proteger café y sucedáneos del café, (ver folio 59). **4)** Que Grupo Café Britt, S.A., demostró, tener inscrita y vigente su marca en los siguientes países

extranjeros: 1) República de Chile (DPI) bajo el Registro 716613, la cual consiste en etiqueta con la denominación **BRITT** en clase 30C. (folios 82 y 83), 2) República del Perú (INDECOPI), bajo el signo **CAFÉ BRITT diseño**, para distinguir productos en clase 30 internacional (folios 86 y 87. 3) En la República Francesa (INPI) bajo el No. Nacional 05 3 353 125, depositada el 5 de abril de 2005, en Clase 30 para proteger Café, Té y Cacao la denominación **CAFÉ BRITT**, (folios 88 y 89). 4) En Nicaragua (RPI), bajo el número 48461 C.C., en clase 30 internacional para proteger Chocolate Café, bajo la denominación **BRITT** (folios 90 y 91). 5) En la República de Guatemala, (RPI), bajo el número 104.254, la marca industrial-comercial **BRITT y diseño**, en Clase 30 para proteger Café (ver folio 93). 6) En la Republica Mexicana, IMPI, bajo el registro 632111, en Clase 30 para Café y sucedáneos del Café, el signo distintivo **CAFÉ BRITT (Diseño)**, presentada el 27 de Agosto de 1999 (Ver folio 94). 7) En la República de Colombia, (Superintendencia de Industria y Comercio), bajo Radicación No. 00 034558 00 00, para proteger los productos comprendidos en la Clase 30, (Ver folios 95, 96 Y 97). **5) Que GRUPO CAFÉ BRITT S.A. demostró la Explotación y Notoriedad de la Marca BRITT**, en base a lo siguiente: En la dirección www.cafebritt.com, donde se incluyen productos de café, toures a plantaciones, y productos de chocolate gourmet, dulces y nueces, con atención también a mayoristas (Ver folio 116 a 129 y 198). Mediante las diferentes tiendas ubicadas en el país, incluyendo en los aeropuertos internacionales donde venden sus productos de café y otros (Ver folios 153 a 183). Publicación donde se hace referencia al Café Brito dentro del sector de café, con una diversificación en otras ramas como chocolates, confitería, artesanías y atención al turismo internacional y más recientemente tiendas (ver folios 190 y del 200 al 219).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 2 y 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y Artículo 24 del Reglamento de dicha ley, Decreto Ejecutivo No.

30223-J, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa GRUPO BRITT S.A., con fundamento en que analizadas en forma global y conjunta la marca solicitada y las inscritas a nombre de la citada empresa, se considera que existen elementos diferenciadores que le permiten a la marca solicitada “**LA BRIUTE**” (**DISEÑO**) coexistir registralmente, aún bajo el examen más estricto que se requeriría para la protección de una marca notoria, dado que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas son muy marcadas, independientemente sea BRITT una marca notoria o no, en nada se asemeja al signo solicitado, como para crear confusión, riesgo de asociación en el público consumidor, por lo que no se da ningún aprovechamiento por parte de la empresa solicitante.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en los siguientes aspectos: 1) Existencia de Riesgo de Asociación y confusión ya que ambas marcas comparten la sílaba “Bri” que relacionada con Café necesariamente se asocia con la marca BRITT. Adicionalmente que la compañía ha obtenido marcas derivadas de la marca estrella BRITT, tales como “BRITTICA” y “BRITTUCCINO”, por lo que existe posibilidad de que el consumidor piense que “La Briute” es una marca derivada de BRITT. Además solicitada se lee como “La Bri te” porque la letra u se presenta en el conjunto marcario como una tasa de café. Considera también, que no puede dejarse de lado el análisis de la notoriedad de la marca, siendo la notoriedad de la marca BRITT en el mercado costarricense un factor que puede incrementar la asociación de la denominación “La BRIUTE” con la nueva línea de comercialización de café del GRUPO CAFÉ BRITT.

CUARTO: EN CUANTO A LA MARCA EN GENERAL. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos*”

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bayo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar 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 de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS DE MARCAS Y LAS MARCAS NOTORIAS Y SU PRUEBA. Adicionalmente existen elementos importantes a

tomar en cuenta en lo que corresponde a la marca BRITT. Existen en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica once marcas inscritas por el GRUPO CAFÉ BRITT S.A., las cuales versan alrededor de los términos **BRITT** y **CAFÉ BRITT**. Se caracterizan además por incorporar diseños distintos y novedosos, los cuales difieren sustancialmente unos de otros, e incluyen elementos adicionales. Por ejemplo el registro 116753 presenta un diseño con color verde que incluye la frase *Export Reserve* y un logotipo, en contraste con el registro 123596 que presenta un color beige con un diseño rojo verde en un extremo, y la leyenda *café arábigo*. El registro 78083, además de la frase Café Britt, tiene un fondo negro y una figura como una rama de un cafeto en colores hojas verdes y frutos rojos, mientras que el registro 81756 presenta otro tipo de letras con la denominación Café Britt y un diseño de manchas verdes, fondo negro verdoso y manchas azules. El elemento común es la palabra BRITT, en diseños todos novedosos y muy diferentes unos de otros. De esta forma la compañía GRUPO CAFÉ BRITT S.A. ha creado lo que en la doctrina se conoce una *familia de Marcas* alrededor de su marca originaria **BRITT**.

Al respecto el autor Otamendi¹ nos indica: *“hay casos en que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y en un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”*. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente. El que no exista tal protección específica en dicha ley, no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta. En el caso de análisis, el elemento común de esta familia de marcas no es un término genérico sino uno muy específico, el término “BRITT” que hace alusión a un sonido de fantasía con relevancia a una sílaba inicial BRI y una T posterior, el cual es utilizado junto con la palabra “café “ o solo.

Otro elemento importante a tomar en cuenta en este caso es la notoriedad de la marca BRITT en Costa Rica, marca caracterizada por una variedad de diseños con colores y formas diversas hacen que el consumidor esté acostumbrado a que esta marca pueda sufrir cambios y modificaciones en diseño, colores y logotipos asociados.

¹ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, 4.ed. Buenos Aires, p. 145.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*.

Al respecto es importante analizar la forma como el Convenio de Paris regula la materia en su artículo 6 bis 1) que al respecto indica que: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

De este artículo se desprende que es obligación de los países aún de oficio, si la ley lo permite, como es el caso del artículo 44 de nuestra Ley de Marcas, rehusar el registro de una marca que presente el riesgo de confusión de una marca notoria. Esto implica el deber del Registro de actuar de oficio cuando le conste dicho riesgo. El segundo elemento es que la autoridad competente de cada país, en este caso el Registro de la Propiedad Industrial, es la autoridad competente para declarar cuales son las marcas notorias en su país, y que deberán emitir constancia a solicitud de cualquier interesado, donde se indique que una determinada marca es o no notoria en dicho lugar. De esta forma, es el Registro dicho la autoridad competente para indicar si la marca BRITT es notoria. Esto precisamente porque es en Costa Rica donde esta marca se encuentra registrada y lo que hace es precisamente promocionar el café de Costa Rica primero en el país y posteriormente con la expansión de la empresa internacionalmente.

La notoriedad de la marca es un hecho de mucha relevancia, ya que se protege al titular de la marca notoria del riesgo de confusión de una forma mas estricta y se toma en cuenta de forma especial, cuando, como indica el artículo 6 bis supra citado: *“la parte esencial de la marca*

constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. En este caso, el elemento medular de la marca oponente es “**Britt**”, un vocablo corto de una sola sílaba.

En cuanto a la determinación de la notoriedad de una marca, rige el principio de que todos los medios de prueba son útiles para demostrar la notoriedad, y que por otro lado, es deber de la administración tomar nota de la misma cuando ésta sea evidente.

Al respecto, la recomendación conjunta de la OMPI No. 833 es clara en abrir todos los medios de prueba para esa determinación, cuando lo regula en el siguiente artículo:

“Artículo 2 Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro.1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida. b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
- 6. el valor asociado a la marca.*

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión.

Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.”

Es importante notar que un elemento para esa determinación es precisamente: **“el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del Público”**. Cuando ese grado de conocimiento o reconocimiento sea claro y evidente, como es el caso que se conoce, lo cual ha quedado comprobado con la prueba ofrecida, se debe decretar la notoriedad de la marca.

Es un hecho notorio en Costa Rica que la marca **BRITT y CAFÉ BRITT** son signos marcarios ampliamente conocidos en el sector de productos de café gourmet, cafés finos y productos relacionados, caracterizados por una alta calidad y presentación siempre novedosa⁰ y más aún, es grandemente conocida por el público en general en Costa Rica, como una marca que presenta una reputación por su calidad. Además, que es una marca que se ha venido extendiendo a otros productos relacionados con la atención a turistas extranjeros y que ha tenido éxito a nivel internacional, de lo cual el público consumidor se ha enterado a través de artículos de los periódicos, donde la marca tiene una presencia notoria, tal y como se desprende de la prueba aportada constante en el expediente, además de la existencia de once marcas nacionales relacionadas por la palabra BRITT, y 7 marcas internacionales, así como una política activa de mercadeo que se refleja en la página web <http://cafebritt.com>, pagina oficial de esa empresa.

Por consiguiente al cumplirse con los requisitos establecidos no solo por la recomendación conjunta de la OMPI antes aludida, sino también por los establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas que nos regula, como son la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de misma, todos elementos relevantes tomados en cuenta para declarar la notoriedad del signo marcario **BRITT**, y que fueron comprobados debidamente con la prueba ofrecida, este Tribunal por mayoría declara la notoriedad de ese signo.

SÉTIMA: COTEJO MARCARIO. DIFERENCIA FONÉTICA, GRÁFICA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama.

Se observa, que la marca solicitada es mixta, es decir, está conformada por un elemento figurativo y uno denominativo, que de conformidad con la doctrina este último es el que debe prevalecer, por lo que el diseño, en el cotejo realizado queda excluido, ya que el consumidor lo que va a visualizar en un primer momento es la parte denominativa, ya que ésta constituye el foco de atención de los consumidores.

MARCAS INSCRITAS	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
BRITT	
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
<p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas, condimentos; especias, hielo.</p>	<p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas, condimentos; especias, hielo</p>
CAFÉ BRITT (VARIOS DISEÑOS)	
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	
<p>Clase 30: Café y Productos Derivados del Café</p>	

De primera impresión, el signo que se pretende inscribir presenta un diseño novedoso, distinto a los registrados por la apelante, no obstante, donde se evoca la denominación de la marca notoria

BRITT, por lo que el consumidor puede pensar que se está frente a una nueva marca de la familia BRITT. Dado lo anterior, procede realizar el cotejo marcario, según lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina a señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el Dr. Fernández Novoa:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la

denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto y confrontadas las marcas inscritas “**BRITT**” (denominativa) y la solicitada “**LA BRIUTE (DISEÑO)**”, tenemos que el elemento mas importante a cotejar es BRUITE contra BRITT, ya que LA como artículo lo que hace es individualizar justamente el sustantivo que sigue, BRUITE y por lo tanto no hace aporte relevante a la distintibilidad entre las marcas. En el orden gráfico **BRIUTE y BRITT** no tienen el mismo número de letras, BRUITE presenta una letra más, la cual se utiliza para diseñar una tasa de café lo que conlleva que el consumidor pueda tender a no verla como letra sino como diseño. De ellas son iguales, las tres primeras letras, las que se encuentran colocadas en la misma posición en ambas expresiones, sean las letras “**BRI**” y “**BRI**”. El segundo elemento U que aparece en la primera marca y no en la segunda, es el principal elemento diferenciador, no obstante la U tiene el diseño de una tasa de café, por lo que se confunde más bien con un diseño novedoso, sea una tasa que se opaca dentro de la palabra. Los elementos finales los componen “**TE**” y “**TT**” con las que finalizan los signos solicitado y el inscrito, que no llegan a acentuar una diferencia gráfica sustancial entre los mismos. De esta forma, gráficamente existen similitudes importantes entre las dos denominaciones tal y como son presentadas, que hacen que el consumidor asocie en ambos casos el signo **BRI TT** con **BRI TE**, dejando un espacio para el diseño U que forma una taza, creando una similitud gráfica en ambas denominaciones, que podría provocar que el consumidor las asocie como provenientes de la marca notoria BRITT.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que las palabras inician con un radical “**BRI**” y “**BRI**”, que es idéntico en ambos casos, los cuales si bien se diferencian por el sonido U, esta diferencia es opacada por la similitud del término inicial **BRI**. Esto aunado a que el consumidor va a tender a no leer la U por evocar no un fonema sino el dibujo de una tasa que no se pronuncia. La segunda parte “**TE**” y “**T**” tienen una pronunciación que se diferencia por el sonido mas fuerte de la E en la primera sílaba. De esta forma en su conjunto, el consumidor tenderá a tener en su mente el sonido BRITT al observar la marca que se pretende inscribir, y

con probabilidad confundiéndose por la U que aparece como atravesada dentro del fonema notorio BRIT.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el **contenido conceptual** representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, o que con probabilidad conlleve a que el consumidor lo asocie. Situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con las marcas inscritas, pero no obstante, por la notoriedad de la marca **BRITT** y las similitudes entre ambas marcas, el consumidor tendrá en su mente con gran probabilidad el nombre de fantasía **BRITT** al observar la marca solicitada.

Por su parte, ambas marcas buscan proteger productos en la misma clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, sobre todo el café, de ahí, que en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, que 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 que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor.

OCTAVO. SOBRE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS MARCAS NOTORIAS Y SU JUSTIFICACIÓN. Al respecto es importante hacer la distinción doctrinaria sobre el riesgo de confusión directo, el cual puede darse por dos razones: el primero, es cuando el consumidor va a confundir un producto con otro, es decir alguno de los productos marcados con la familia

existente de la marca BRITT con el que se pretende inscribir. Este riesgo de confusión directo, entre productos distinguidos por las marcas, como bien señala el registro no es tan probable, ya que el signo que se pretende inscribir se diferencia sustancialmente de los inscritos por la sociedad apelante por ser un diseño distinto. El riesgo es que el consumidor se confunda al pensar que la nueva marca forma parte de la familia de marcas BRITT. Se trata entonces de lo que la doctrina llama **RIESGO DE ASOCIACIÓN O CONFUSIÓN DIRECTA no entre productos, sino entre empresas**, el cual se da cuando el consumidor diferencia las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas.

Existe otro tipo de confusión indirecta, que es cuando el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos diferentes, sin embargo se puede ejercer la oposición, si concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos, para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiera, ello ante la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos.

Al estar frente a una marca notoria, el análisis debe centrarse más con un riesgo de ASOCIACIÓN entre las marcas, de forma que el consumidor pueda presentar el riesgo de realizar una asociación entre la marca notoria y la que se pretende inscribir, además de pensar que se encuentra frente a un producto relacionado con los notorios, y por lo tanto, se confunda. En el caso de marcas notorias, el consumidor tiene la marca como notoria, es decir presente y tiende por ello a pensar que nuevos productos y presentaciones del producto notorio pueden aparecer en el mercado, es decir, productos asociados con la reputación y notoriedad de los ya existentes, provenientes de la misma empresa que ha tenido éxito comercial. La confusión se da por la probabilidad de que el consumidor piense que la nueva marca esta relacionada con la notoria, y tenga el mismo origen empresarial.

Los signos cotejados son marcas denominativas y mixtas que para su comparación se debe de

seguir algunas reglas preestablecidas, algunas por la doctrina o por la misma normativa. En ese sentido, luego de hacer un análisis detallado de la similitud de las marcas, procede concluir el cotejo regresando al análisis global y el primer criterio de *comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión*. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden, es decir, en el caso de marca notoria, llevan al consumidor a pensar que se está frente a una marca relacionada con la notoria, a tal grado que no permite la concesión de la marca posterior, ya que ello conllevaría a un acto de competencia desleal. Este análisis abarca una visión de conjunto de todos sus elementos, que para el caso concreto son simples marcas denominativas.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe acogerse el agravio presentado por la parte apelante, toda vez que la notoriedad de la marca BRITT en Costa Rica constituye un hecho notorio para este Tribunal y además se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas inscritas: La marca solicitada globalmente considerada presenta el riesgo de confundir al consumidor en el tanto este relacione dicha marca con el grupo de marcas de la familia de la apelante, permitiéndolo aprovecharse de forma injusta de la notoriedad del signo BRITT y poniendo además en riesgo su reputación.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones que anteceden, que entre el signo solicitado “**LA BRUTE (DISEÑO)**” y las marcas inscritas “**BRITT**” y “**CAFÉ BRITT (DISEÑO)**”, existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, aprovechándose la marca solicitada de la notoriedad de la inscrita para atraer la atención del público consumidor, por lo que este Tribunal por mayoría considera, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Karla Villalobos Wong, en su condición de apoderada especial de la Compañía Café Britt Sociedad Anónima, contra la resolución dictada a las catorce horas, once minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del signo solicitado.

DECIMO. 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 tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden por mayoría se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Karla Villalobos Wong, en su condición de apoderada especial de la Compañía Café Britt Sociedad Anónima, contra la resolución dictada a las catorce horas, once minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del signo solicitado. Se tiene por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo Durán Abarca salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL LICENCIADO ADOLFO DURÁN ABARCA

Si bien comparto plenamente las consideraciones doctrinarias asentadas en el voto mayoritario y el análisis que contempla respecto de la familia de marcas opositoras, disiento de las conclusiones resultantes del cotejo marcario efectuado entre los signos contrapuestos y, por consiguiente, de la resolución adoptada por los restantes señora y señores Miembros del Tribunal. Me fundamento en los siguientes razonamientos:

La marca es el signo distintivo por excelencia, y la mayoría de las prohibiciones legales de su registro tiene por misión garantizar ese elemento de distintividad tan esencial de ellas: distinguir sus productos o servicios de los de la competencia, brindándole al consumidor una determinada información relativa al origen empresarial y a la calidad de tales productos o servicios.

Como bien se sabe, en este país, como en la mayoría de las legislaciones, las prohibiciones al registro de las marcas se dividen en faltas de distintividad intrínseca y faltas de distintividad extrínseca. La ausencia o carencia de distintividad intrínseca implica que la marca presenta un problema que impide su registro, porque incumple con dos características esenciales: idoneidad y licitud (vid. artículo 7° de la Ley de Marcas). Su fundamento legal se sustenta, por un lado, en la necesidad de proteger intereses generales o públicos, y por el otro, en la intención de evitar que la concesión de la marca se convierta en una ventaja competitiva para su titular, dificultándoles a sus competidores el acceso al mercado, o perjudicándoles su permanencia en éste. Y se habla de falta de distintividad extrínseca cuando se está en presencia de signos que poseen distintividad *per se*, pero que adolecen de aptitud distintiva porque su registro podría afectar los derechos preexistentes –registrales o no– de terceros, por suponer un riesgo de confusión o de asociación (vid. artículo 8° de la Ley de Marcas), y que es lo que motiva las oposiciones.

Ese *riesgo de confusión o asociación* surge cuando la eventual coexistencia de signos pertenecientes a titulares diferentes, causa que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o al menos de empresas vinculadas

económicamente, y por eso la similitud o identidad de signos y la similitud o identidad de productos o servicios designados con ellos, son requisitos inherentes a tal riesgo.

De tal manera, si los signos en conflicto son totalmente diferentes, es posible, en principio, sin entrar al examen de los productos o servicios de que se trata, considerar que no existe riesgo de confusión. Y si por el contrario los signos son semejantes (similares o idénticos), por la aplicación del *principio de especialidad marcaria*, ahí sí habría que entrar a examinar la naturaleza de los productos o servicios que distinguirían, porque en caso de ser diferentes, disímiles, no vinculados entre sí, a pesar de aquella semejanza, igualmente podría ser permitida la co-existencia de tales signos.

De lo anterior se deduce que un escaso grado de similitud entre los productos o servicios, puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa. Y si es escaso el grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando la similitud entre las marcas es grande y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte, puede existir riesgo de confusión, y a mayor carácter distintivo del signo anterior, mayor riesgo de confusión (vid. en igual sentido: Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV. Directiva 89/104/CEE, en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0342:ES:HTML>).

Ahora bien, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse **según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trata**, por cuanto el ahora firmante parte del supuesto de que el consumidor de la clase de productos que interesa, que debe ser “protegido” por el sistema marcario, debe considerarse “...*como uno normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz...*” (ibid.), y es por partir de dicha noción, que considero que el cotejo de las marcas contrapuestas debería tener una resolución distinta a la del voto mayoritario.

Así entonces, al tener a la vista el signo propuesto (folio 1 frente), y contrastarlo con las marcas que se le opusieron (visibles a folios del 285 al 319), hay que admitir que desde un punto de vista gráfico, a mi juicio tales signos presentan suficientes rasgos distintivos del uno con los otros, que desde esa óptica les permitiría coexistir, por cuanto ante las innegables originalidad y relevancia de sus elementos pictóricos, no me parece adecuado que se le dé un mayor peso a sus elementos denominativos. Antes bien, en este caso en particular habría que hacer caso del consejo doctrinario y normativo: examinar los signos contrapuestos según su visión de conjunto. De ahí que por considerar este firmante que aquí no se debería disociar el elemento denominativo del elemento pictórico, ni darle a uno un mayor peso que al otro, no habría en realidad un riesgo de confusión que deba ser prevenido.

Lo mismo cabe comentar respecto del elemento fonético. En el voto de mayoría se redujo el elemento denominativo de las marcas a **“LA BRIUTE”**, **“BRITT”** y **“CAFÉ BRITT”**, cuando de manera más precisa hay que admitir que la marca propuesta dice **“La Briute Wherever Life Takes You”**, en tanto que las marcas opositoras son esas, algunas veces con frases adicionales tales como **“Café Árábigo”**, **“Export Reserve”** y **“Reserva Exportación”**, y otras dos son **“BRITTUCINO”** y **“BRITTICA”**. Desde esta perspectiva, y a golpe de oído, **“La Briute Wherever Life Takes You”** jamás se pronunciaría ni se escucharía de manera idéntica o similar a **“Brittucino”**, o a **“Brittica”**, o a **“Britt”**, o a **“Café Britt”**, y menos aún si a éstas dos últimas se le agregan las restantes palabras omitidas en el cotejo de los restantes compañeros de este Tribunal, y todavía menos si no se ignora que por la dicción y costumbres de los costarricenses, la vocal **“_U_”** contenida en **“BRIUTE”** tendría una connotación fonética muy singular.

Y finalmente, desde un punto de vista ideológico: ¿En realidad puede sostenerse que un consumidor *normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz* de los renombrados productos y no tan accesibles a todo público, de la familia marcaria **“BRITT”** o **“CAFÉ BRITT”**, podría verse inducido a confusión y a adquirir de manera errónea unos en lugar de otros, o a convencerse de que unos y otros provienen de una misma fuente empresarial?

Quien suscribe este voto minoritario de ninguna manera lo cree, porque si bien en materia marcaria se deben conciliar los intereses de los eventuales competidores en el mercado, y los de éstos con los del público consumidor y, llegado el caso, debiendo prevalecer los segundos por haber un finalidad pública en que la libre y leal competencia no perjudique la decisión de consumo de los ciudadanos, también hay que partir de que éstos tampoco constituyen, como regla, un conglomerado de personas ignorantes o sujetas a una discapacidad que les impida, de manera más o menos adecuada, saber meditar su decisión de consumo, o al menos a detenerse un momento antes de tomar una caja o un paquete de una góndola, u ordenar un alimento, cuál será el producto que va a adquirir, o cuál el que va a ingerir.

Como corolario de lo anterior, por ser viable la coexistencia de las marcas contrapuestas en esta oportunidad por no presentarse un riesgo de confusión, declaro SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por la **Licenciada Karla Villalobos Wong**, en su calidad de apoderada especial de la **COMPAÑÍA CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con once minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la que confirmo en todos sus extremos, dando así por agotada la vía administrativa.

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Oposición a la inscripción de la marca.

Inscripción de la marca.

Marca notoria.