



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0174-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CAFÉ URBANO”

Fantásticas Marías Cuatro Sociedad Anónima, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 16142-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 628-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por Laura Díaz Pérez, mayor, soltera, diseñadora industrial, vecina de Moravia, cédula de identidad número 1-1018-841, en representación de Fantásticas Marías Cuatro Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-494152, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:46:35 horas del 7 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 2007, Laura Díaz Pérez, en representación de Fantásticas Marías Cuatro Sociedad Anónima, solicita la inscripción de la marca “**CAFÉ URBANO**” como marca de servicio en la clase 43, para proteger “servicios de cafetería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:46:35 horas del 7 de enero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**URBAN COFFEE**”, y por existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores



al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2009, Laura Díaz Pérez, en representación de Fantásticas Marías Cuatro Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:46:35 horas del 7 de enero de 2009, alegando que la marca solicitada y “URBAN COFFE”, protegen servicios de una clasificación diferente; que los servicios de internet que protege “URBAN COFFE” son completamente incompatibles con los que pretenden protegerse con la marca solicitada y que no es cierto que el consumidor pueda ser llevado a confusión; que no es cierto que se presente similitud gráfica, fonética e ideológica entre su marca y el nombre “URBAN COFFE”.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 173656 el nombre comercial “**URBAN COFFE**”, a nombre de HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-112603, entidad domiciliada en Santa Ana, Costa Rica, para proteger “*un establecimiento dedicado a servicios de café Internet, ubicado en Autopista Próspero Fernández, San José, Costa Rica, frente a Centro Comercial Multiplaza.*” (Ver folios 82 y 83).



- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número 150759 la marca de fábrica “**URBANO CAFE**”, a nombre de PRODUCTOS LIO S.A., cédula jurídica número 3-101-294763, entidad domiciliada en San José, Costa Rica; para proteger “en clase 30 Café tostado, en grano, o en cualquiera de sus modalidades y sucedáneos.” (Ver folios 95-96).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**URBAN COFFE**”, a nombre de HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANÓNIMA, y darse similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los servicios a proteger un origen empresarial común.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea “*susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:



- *“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” (inciso a).*
- *“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;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“CAFÉ URBANO”**, es similar al nombre comercial inscrito **“URBAN COFFE”**.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra **“URBAN”**, que es, gráficamente, muy



similar a la palabra “**URBANO**” contenida en el nombre comercial inscrito; así mismo, la palabra “**CAFÉ**”, resulta coincidente en tres letras (**CAFÉ**) con la palabra “**COFFE**”, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud de los vocablos, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**URBANO**”, cuya pronunciación es básicamente igual a la del nombre comercial inscrito “**URBAN**”.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, es dónde encontramos la mayor identidad entre los signos, ya que el término “**URBAN COFFE**” en español significa “**CAFÉ URBANO**”, precisamente la denominación de la marca solicitada, de manera que esta última necesariamente evocaría la misma idea que evoca el nombre inscrito; de ahí que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

Otra de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias. En este caso, además de que debe aplicarse esa regla, las semejanzas son más que las diferencias. Como se apuntó supra, hay semejanzas en las palabras que conforman los signos, en el sonido que la pronunciación de esas palabras produce y también en las ideas que evocan.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger “servicios de cafetería”, mientras que el nombre inscrito tiene el giro comercial de “café Internet”. Para poder establecer el tipo de



establecimiento que protege el nombre comercial inscrito, conviene transcribir la referencia histórica que hace la enciclopedia Wikipedia de los cibercafé o cafés internet:

“El concepto inicial de cibercafé surge en Perú bajo el nombre de "cabinas de Internet" en 1994 como un servicio de difusión de Internet (...) buscando hacer llegar la internet al público en general pero sobretodo a ciudadanos de escasos recursos, quienes no podían conectarse a Internet de forma particular, es entonces que en el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores se crea el primer espacio de Cabinas de Internet público, posterior a esta iniciativa y ya como un negocio surgen las Cabinas de Internet de forma masiva, en los cuales se pagaba por un espacio de tiempo para el uso de las computadoras del local con conexión a la web, en los cuales se podían consumir los productos que se vendían en estos mismos lugares, es decir, bebidas y snacks entre otros. (...)

En el sentido estricto del término, el concepto de cabinas de internet es un poco diferente al concepto de cyber café. En la cabina, uno entra y se conecta en su computadora, y no establece ninguna relación con la gente del local. *Un Cyber café, por concepto propio, es un café, o similar, donde tenemos terminales de computadoras conectadas a la WWW, pero además tenemos interacción con el local –podemos tomar café, estar con varios amigos, etc. (...)*

Los primeros cibercafés fueron abiertos en Londres (Inglaterra) en 1994. El primer café fue el Café Cyberia, que abrió sus puertas en septiembre de 1994. Su fundadora, Eva Pascoe, dice que la idea se le vino a la cabeza a principios de los años 1990, cuando pasaba mucho tiempo lejos de su familia trabajando en su tesis doctoral. (...) Un día, sentada en un café cerca de su universidad, pensó que podría ser divertido poder ir a ese establecimiento con su ordenador portátil y enviar correos mientras se tomaba un descanso en su rutina habitual. Echó un vistazo alrededor y pudo reconocer algunos amigos de los que sabía que tenían conexión a Internet desde sus casas. Después, hablando con ellos, pensaron en cómo sería tener conexión permanente a *Internet desde un café* y pagar una pequeña tarifa para poder intercambiar mensajes con sus amigos y familiares, enviar correo y tener mensajería instantánea. Tres meses después, en septiembre, abrieron el primer café Internet en Londres.”¹

¹ Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9>.



De la transcripción anterior, vemos como el término de café internet, surge de combinar un café (o cafetería) con el acceso a internet. Nuestro Ordenamiento jurídico hace referencia a este tipo de establecimientos en el artículo primero del decreto ejecutivo N° 31763-MP-SP-S-MNA, que es el Reglamento de Control y Regulación de Locales que ofrecen Servicio Público de Internet. Esta norma establece que se entenderá por “Locales o salas de Servicio Público de Internet, Cafés Internet o Cibercafés” el “Local destinado al uso público de computadoras a fin de tener acceso a Internet y en los que se puede brindar a su vez *otro tipo de bienes y servicios.*”

Con lo señalado se evidencia como no lleva la razón la recurrente al indicar que el servicio de cafetería que pretende proteger sea completamente distinto a la actividad que desempeña por el titular del nombre comercial inscrito, por cuanto en los cafés internet se prestan otros servicios como el de cafetería, mismo que es el que le da su nombre, de ahí que se da la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios que pretende prestar la recurrente, y con ello la posibilidad de error en el consumidor.

Señala el recurrente en su alegatos, que tal es la diferencia entre su marca y el nombre inscrito, que se clasifican en diferentes clases de la Nomenclatura; al respecto debe aclararse que la nomenclatura internacional (Arreglo de Niza) clasifica productos y servicios, es decir su uso es para marcas, toda vez que las marcas son las que protegen y distinguen bienes y servicios, mientras que los nombres comerciales identifican y distinguen una empresa o un establecimiento comercial determinado (ver definición del artículo 2 de la Ley de cita), de manera que los mismos no se asocian con una de las clases de la clasificación dicha, según lo estipula el párrafo final del numeral 68 de la Ley de referencia. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, aplicable a la especie por la misma norma antes dicha, nos dicen cómo realizar la comparación para determinar las semejanzas, supuestos dentro de los cuales no se encuentra la ubicación en determinada clase de la clasificación internacional. En todo caso y a



mayor abundamiento, nótese incluso, que el artículo 89 de la Ley de Marcas señala que “los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que (...) figuren en la misma clase de la clasificación”, así como que “no se considerarán distintos entre sí por razón de que (...) figuren en clases diferentes de la clasificación”.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial “**URBAN COFFE**”, se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”; de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

Además de la similitud señalada de la marca solicitada con el nombre comercial inscrito, el Registro fundamenta su rechazo en las disposiciones del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse además inscrita la marca “**URBANO CAFÉ**”, en la clase 30, para proteger “Café tostado, en grano, o en cualquiera otra de sus modalidades y sucedáneos.”, encontrando también este Tribunal similitud con la marca cuyo registro se pretende.

Analizadas desde el punto de vista gráfico, son evidentes las similitudes entre “**CAFÉ URBANO**” y la marca inscrita “**URBANO CAFÉ**”, toda vez que ambas son de tipo denominativo y están conformadas por dos palabras idénticas, variando únicamente la posición invertida de esas palabras en las denominaciones. A igual conclusión, y por los mismos motivos, se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, vemos como las marcas evocarían la misma idea,



de ahí que el consumidor podría asociar bienes y servicios a un mismo origen empresarial, dada la relación entre los servicios de cafetería pretendidos por la solicitada con los productos de la inscrita a saber, café tostado, en grano o en cualquiera de sus modalidades y sucedáneos.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los tres signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial y la marca ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Laura Díaz Pérez, en representación de Fantásticas Marías Cuatro Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-494152, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:46:35 horas del 7 de enero de 2009, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 Laura Díaz Pérez, en representación de Fantásticas Marías Cuatro



Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-494152, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:46:35 horas del 7 de enero de 2009, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.