



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0116-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)”

EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2013-9875)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 629-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jose Carlos Quesada Camacho**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento catorce-doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en la provincia de Puntarenas, Cantón Garabito, Distrito Jacó, quinientos metros de instalaciones del Hotel Jacó Beach, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el licenciado Juan Calderón Vargas, mayor, divorciado, ingeniero agrícola, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres. Cuatrocientos sesenta y dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir: “venta de alimentos varios y bebidas a base de café, así como la venta, distribución y comercialización de café en grano y molido ya sea a nivel nacional o internacional”, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza”, y “Distribución de café en grano y molido”, en clase **39**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, el licenciado Jose Carlos Quesada Camacho, en representación de la empresa **EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y dos minutos, cuarenta y tres segundos, del veintiocho de enero del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución del mismo día, hora y año, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal .

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera



del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **CAFÉ DON SANTOS S.A.**, se encuentra inscrita la marca de comercio **“TERRA SANTOS COFFEE”** bajo el registro número **171933** desde el 10 de diciembre del 2007, vigente hasta el 10 de diciembre del 2007, que protege y distingue en clase 30 Internacional: **“La distribución de café preparado para el consumo.”** (Ver folio 60).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta dado que esta es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son muy similares, busca proteger servicios relacionados con productos registrados que van destinados al mismo tipo de consumidor. Del estudio integral de la marca, se comprobó que hay similitud con la inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios, a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El representante de la sociedad recurrente, en el recurso de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, alega: 1. Que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca inscrita SANTOS TERRA COFFEE y el signo solicitado, ello, por cuanto el vocablo Beach hace que éstas se diferencien en su concepto final. 2. Que no existe similitud que pueda causar confusión, ya que existe distinción notoria que permita identificar e individualizar un producto de otro y ello es consecuencia de la diferenciación gráfica, fonética e ideológica que existe entre uno y otro signo distintivo. 3. Que no existe riesgo de confusión, en lo que al producto se refiere ni tampoco entre las empresas titulares de los signos distintivos, ya que las denominaciones de ambas marcas son total y absolutamente diferentes desde el punto de vista visual y conceptual. El signo inscrito es denominativo y el que pretende su representada además de ser diferente cuenta con un diseño (mujer recolectando café) viene a establecer una diferenciación notoria y determinante, entre uno y otro. 4. El signo distintivo en su parte denominativa y gráfica debe verse como una unidad, dado que en forma conjunta no puede alegarse confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del signo solicitado **“LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)”** (mixta), porque determinó que en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó e inscribió con anterioridad la marca de comercio **“TERRA SANTOS COFFEE”** (denominativa), con lo cual la marca propuesta resulta confundible.

Del análisis o visión de conjunto del signo **“LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)”**, se tiene que el término **“SANTOS”** está dotado de una fuerza distintiva dentro de la denominación, el vocablo **“COFFEE”**, traducido del idioma inglés al español significa **“café”** es un término genérico o de uso común, que designa los servicios a marcar en la clase 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, la palabra **“BEACH”** significa **“playa”**, siendo que la posición que ésta ocupa en el conjunto denominativo puede catalogarse como una indicación o descripción de ubicación, es decir, a dónde se van a vender y distribuir los servicios que se pretenden amparar con el distintivo propuesto, en este caso, tal y como se desprende a folio 1, sería en la Provincia de Puntarenas, Cantón Garabito, Distrito Jacó,



quinientos metros de las instalaciones del Hotel Jacó Beach, la cual se reafirma con la figura de una mujer en un cafetal recolectando el grano de café y utilizando vestimenta de playa . De esta forma la expresión “**LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)**” se traduce como “**Café de Playa Los Santos**”, en la que se tiene como único elemento distintivo el término “**SANTOS**” a proteger, el cual dentro de la denominación es la que prevalece y es la que va a tener mayor influencia en la mente del consumidor. Para la marca registrada “**TERRA SANTOS COFFEE**” la palabra que sobresale del conjunto es “**SANTOS**”, que refiere al nombre de la “**TERRA**” (tierra en portugués), y “**COFFEE**” (café), es un término genérico. Siendo, que el vocablo característico o determinante en ambos distintivos marcarios es “**SANTOS**”, de ahí, que la nueva marca –la solicitada-incluye la inscrita, por lo que al momento de realizar el cotejo el elemento dominante del conjunto, la palabra **COFFEE** no se analiza por ser de uso común, igualmente, **BEACH** por ser de mera descripción, y el **diseño** porque refuerza la idea de ubicación respecto a dónde se van a vender y distribuir los servicios.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas, desde un punto de vista **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta en el conjunto distintivo del signo solicitado e inscrito, causándole al consumidor un riesgo de confusión. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la marca pretendida y la inscrita son similares en la pronunciación de sus palabras, ya que el término preponderante es **SANTOS**. **Ideológicamente**, la palabra “**SANTOS**” es el elemento distintivo en ambos signos donde radica la fuerza distintiva, es un adjetivo que significa “**Perfecto y libre de toda culpa**”, por lo que conceptualmente refieren a una misma idea.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se realiza el examen de los servicios que intenta identificar la marca propuesta y los productos del signo inscrito. El signo que se propone para registro aspira proteger, a saber, “venta de alimentos varios y bebidas a base de café, así como la venta, y comercialización de café en grano y



molido ya sea a nivel nacional o internacional” en clase **35**, y “distribución de café en grano y molido” en clase **39**, y la marca inscrita protege en clase **30**, productos como “la distribución de café preparado para el consumo”, de tal forma, puede apreciarse que los servicios de la solicitada y el producto de la inscrita se relacionan entre sí, toda vez, que a través del distintivo solicitado se da la comercialización del producto que ampara el signo inscrito bajo el registro número **171933**. Por lo que considera este Órgano de Alzada que los servicios y los productos de uno y otro distintivo guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión y de asociación en el que pueda incurrir el público consumidor en el mercado. Teniendo en cuenta este riesgo de confusión y de asociación en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a la marca ya registrada y a rechazar el distintivo marcario, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Por las consideraciones expuestas, no lleva razón la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por derecho de terceros.

Consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su inscripción se estaría atentando contra el interés del titular de las marcas inscritas, así como el de los consumidores. Lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Carlos Quesada Camacho**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de servicios “**LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)**”, en clases **35** y **39** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Carlos Quesada Camacho**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL DOMINIO DEL ALAGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de servicios “**LOS SANTOS BEACH COFFEE (diseño)**”, en clases **35** y **39** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.