



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0399-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo CAFETÍN ESTATE COFFE (diseño)

Timothy Michael O'Brien, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 10411-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 644-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del diez de noviembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Timothy Michael O'Brien, pasaporte estadounidense número cero uno seis cinco tres ocho nueve siete nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:17:16 horas del 29 de mayo del 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 9 de noviembre de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Timothy Michael O'Brien solicitó el registro como marca de fábrica y comercio





en clase 30 de la nomenclatura internacional para distinguir café en fruta.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 11:17:16 horas del 29 de mayo del 2008, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la presente resolución, que bajo el registro N° 143146 se encuentra inscrita la marca de fábrica **EL CAFETIN**, a nombre de la empresa Manufacturera de Maní S.A., en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y cereales (ver folios 51 y 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN



APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción planteada basándose en que la marca corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que del análisis y cotejo con la marca inscrita EL CAFETIN, ambas protegen productos similares en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional, y entre ellas existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el término cafetín es genérico, por lo que no puede protegerse en sí mismo, y que del resto del diseño se aprecian suficientes diferencias como para que las marcas coexistan.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la diferenciación necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el registrador



primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían esos consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
EL CAFETIN	



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Productos	Productos
Clase 30: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y cereales	Clase 30: café en fruta

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que si bien la marca inscrita es denominativa y el signo solicitado es mixto (contiene elementos denominativos y gráficos), su elemento central se encuentra en la palabra CAFETIN. En ambas, dicha palabra es la que sobresale de entre los demás elementos, por lo que les otorga similitud a nivel gráfico, sea el que se aprecia al ver a ambos signos de forma comparada.

Desde un punto de vista fonético, aún y cuando los elementos denominativos que contienen, a la hora de ser dichos, suenen un poco distinto, siempre resalta de entre ellos el sonido “cafetín” por ser el elemento preponderante en ambos signos.

A nivel ideológico es a donde se presenta la mayor similitud entre ambos. Cafetín es una forma de llamar a los lugares a donde se puede degustar, entre otras cosas, un café. Pero, entre el público consumidor costarricense, no es usual utilizar esa palabra para llamar a este tipo de lugares, en todo caso se usan los términos soda o restaurante de una forma evidentemente mayor que la palabra cafetín: el costarricense no dice “vamos al cafetín” pero si dice “vamos a la soda” o “vamos al restaurante”. En ese sentido, ideológicamente el uso de la palabra cafetín dentro de los signos hace que el consumidor pueda tender hacia la confusión, ya que el hecho de que no sea una palabra de uso común, aunque su significado



sea claramente entendido, será la que haga que la marca cale hondo en la mente del consumidor, y sea la que recuerde más claramente.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista *gráfico, fonético, e ideológico*, ocurriendo que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”*

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, y permitir la inscripción de la marca de fábrica y



comercio quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Timothy Michael O'Brien en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:17:16 horas del 29 de mayo del 2008, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Timothy Michael O'Brien en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:17:16 horas del 29 de mayo del 2008, la que en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33