



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0011-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “Q CAFÉ”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10002-2011)**

**GRUPO AZOCAFE S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0822-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0852-0664, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A.**, domiciliada en la provincia de San José, Cantón de Acosta, Distrito San Ignacio, costado norte de la Iglesia Católica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos y cuarenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de octubre de 2011, la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**QCAFÉ (diseño)**”, para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial dedicado a la venta, comercialización de café y productos derivados de café, así como souvenirs, servicios de Catering Service, Servicio Express y eventos especiales.”*



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas trece minutos y cuarenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de diciembre de 2011, interpuso recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, el cual ahora conoce este Tribunal de alzada.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Alvarez Ramírez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud del nombre comercial “QCAFÉ” en **clase 49** internacional, presentado por la apoderada de la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto se encuentra



conformada por elementos de uso común, genéricos y descriptivos, por lo que no es posible su coexistencia registral al transgredir los artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y del artículo 41 de su Reglamento.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente **GRUPO AZOCAFE S.A.**, en términos generales señaló que: **1)** Que según el voto 230-2007 de las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil siete, el Tribunal Registral Administrativo, señala que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, lo que es objetivo de la marca solicitada “**QCAFE**”, la que identificaría su actividad comercial que es la venta de café. Para lo cual cita jurisprudencia que habla de perceptibilidad, decoro, inconfundibilidad, y que el signo solicitado cumple con cada una de los siguientes requisitos. **2)** Que la marca solicitada (nombre comercial) visto como un todo, como una sola palabra “**QCAFE**”, ya que está de seguido, no es una letra aislada de una palabra, más bien un grupo de signos, que juntas distinguen el establecimiento de mi representada donde está mercadeando el producto, que el diseño solicitado cuenta con el fin que persigue la propiedad intelectual, que es el proteger toda obra creada por el intelecto, donde el creador de la obra basado en su conocimiento y preferencias, y además en su entorno diseña y plasma un signo o combinación de signos, obviamente de letras y signos predeterminados hace millones de años. **3)** Que el Registrador indica que, el término café no convierte al signo en lo suficientemente distintivo... nótese que en el caso de la “a” dicho registrado no ha mencionado que el diseño aportado lo que representa es esa letra sino más bien una taza, y se le toma como una a sin relevancia. **4)** Que la marca solicitada debe verse como un conjunto en toda su amplitud, no como letras o dibujos aislados, sino como una marca que en su conjunto resulta fuerte y que es capaz por si misma de lograr distintividad. Y por lo tanto su criterio de fortaleza es el grado en que el público consumidor asociará la marca con la empresa que utiliza. **5)** El conjunto de todos los elementos inmersos en el diseño, es suficientemente distintivo para tomarse como un signo distintivo de protección registral, toda vez que el consumidor podrá distinguir dichos signos de la marca solicitada y los de otra



empresa, si se diera el caso de que otra empresa este interesada en algo similar que sería en este momento solamente un supuesto, que incluso puede ser que nunca se presente, ya que dependerá de varios factores. Por lo que se solicita a la oficina de marcas y otros Signos Distintivos, continuar con el trámite de registro de la marca solicitada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)

Por su parte, el artículo 65 de dicho cuerpo normativo nos señala que:

*“**Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o **susceptible de causar confusión**, en los medios comerciales o el público, **sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial** o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados,



y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). j) **Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Asimismo, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso bajo examen, el signo propuesto por la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A**, denominada **“QCAFÉ”**, en **clase 49** internacional, para proteger y distinguir; **“Establecimiento comercial dedicado a la venta, comercialización de café y productos**



*derivados de café, así como souvenirs, servicios de Catering Service, Servicio Express y eventos especiales.”* Tal y como se desprende de la denominación propuesta, la misma se encuentra compuesta por un término que causarían engaño o confusión al consumidor medio por cuanto no existe relación entre los servicios que se pretenden proteger, con respecto al giro empresarial, en consecuencia, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable.

En virtud de lo anterior, tenemos que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un término que induciría a engaño o confusión al consumidor sobre la naturaleza del servicio a registrar, dado que el servicio pretende la protección de actividades que no tiene relación con el nombre comercial solicitado, por lo que hace que el signo propuesto carezca intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características o cualidades que relacionadas con el producto o servicio a proteger son potencialmente engañosas, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación del artículo 2, 7 inciso j) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por él **a quo** y es criterio que comparte este Órgano de alzada. En razón de ello, a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de la palabra **QCAFÉ** no le otorga distintividad al signo, con respecto al giro comercial de la empresa, razón por la cual no argumentos dados no son de recibo.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, apoderada especial de la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las once horas trece minutos y cuarenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, apoderada especial de la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos y cuarenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**QCAFÉ**” en **clase 49** internacional, presentada por la empresa **GRUPO AZOCAFE S.A.** 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez.*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**