



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0698-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “CAFÉ ESPRESSIONES (DISEÑO)”

PRODUCCIONES FALLAS QUIROS L F G, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-9877)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 860-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Imelda Arias del Cid**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 6-0140-0437, en representación de la empresa **PRODUCCIONES FALLAS QUIROS L F G, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-643012, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y siete segundos del doce de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2012, **Laura Fallas Garro**, mayor, soltera con cédula 1-995-840, en representación de la sociedad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CAFÉ ESPRESSIONES (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Café molido, café en grano tostado*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido, presentó oposición el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco** en representación de **Clara Luchaire Castro** cc Clara Moulaert Castro y **Terruño Espresso Ltda.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y siete segundos del doce de agosto de dos mil trece, declaró con lugar la oposición presentada, denegando el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con resuelto, la **Licenciada Arias del Cid**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 tiene como hechos demostrados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encontraba inscrito a nombre de Clara Luchaire Castro cc Clara Moulaert Castro y desde el 22



de enero de 2009, el nombre comercial “**CAFÉ EXPRESIVO**” con **Registro No. 184527**, el cual fue cancelado el día 23 de octubre de 2013 (ver folio 255). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clases 30, 31 y 32 de la nomenclatura internacional, la marca “**ESPRESSIVO**” desde el 07 de febrero de 2013 y vigente hasta el 07 de febrero de 2023, con **Registro No. 224915**, cuyo titular es ESPRESSIVO PAN CHOCOLATE Y CAFÉ (EPCC) LTDA., para proteger y distinguir, en **clase 30**: “*Té, cacao, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”. En **clase 31**: “*Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta*”. Y en **clase 32**: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. (Ver folio 251). **3.-** Que la sociedad Terruño Espresso Ltda cedió a Espresso Pan Chocolate Café Ltda, la marca “**ESPRESSIVO**” con Registro No. 224915 mediante documento presentado con citas 2/85081, (ver folio 252).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**CAFÉ ESPRESSIONES (DISEÑO)**” en relación con los signos inscritos bajo registros Nos. 184527 y 224915, concluye que entre ellos hay similitud gráfica, fonética e ideológica, por cuanto no existen diferencias suficientes que aporten una distintividad considerable, aunado a que los productos



que se protegen o pretenden proteger son de la misma naturaleza, ya que se trata de productos alimenticios que se comercializan por los mismos canales de distribución, por ello no es posible su coexistencia registral dado que pueden causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada indicando que entre las marcas cotejadas no existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica, ni identidad o relación en cuanto a los productos y giro comercial que puedan causar confusión en el público. Respecto del signo **“CAFÉ EXPRESIVO”**, indica que éste ha sido cancelado voluntariamente por su titular, en razón de lo cual no constituye un impedimento para registrar el suyo. Con relación al signo **“ESPRESSIVO”**, manifiesta que con él no se protege café y por ello no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que se trata de distintos productos. Con fundamento en dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución apelada y ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar el registro de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Es por ello que el artículo 8 de la Ley de Marcas, dispone que no debe inscribirse como marca ningún signo cuando se pueda ver afectado algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a uno registrado o en trámite de registro, cuando sus productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

De tal manera, el registro marcario busca que no puedan coexistir en el mercado, a nombre de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios o establecimientos comerciales con actividad idéntica, de la misma naturaleza o finalidad, o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. Es decir, la esencia del



sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a diferentes titulares.

En el caso bajo examen, efectivamente ha sido cancelado el nombre comercial “*CAFÉ EXPRESSIVO*” (registro No. 184527), según consta de certificación emitida por el Registro. No obstante, la posibilidad de confusión persiste respecto del signo “*ESPRESSIVO*” (registro No. 224915), que fue solicitado desde el 23 de agosto de 2012, sea con fecha anterior a la solicitud que ahora nos ocupa. Si bien es cierto este registro no protege específicamente café, lo es para diversos productos alimenticios y bebidas sin alcohol en clases 30 y 32, que se relacionan con los que refiere el solicitado.

Adicionalmente, nótese que la marca “*CAFÉ ESPRESSIONES*” ha sido solicitada para café molido y en grano tostado, ello implica que el análisis de registrabilidad debe basarse en el término *espressiones*, toda vez que el vocablo *café* es genérico y de uso común para ese objeto de protección. En razón de lo anterior, es evidente la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los términos “*ESPRESSIVO*” y *ESPRESSIONES*” siendo que, al tratarse de productos susceptibles de ser relacionados, es claro e inminente el peligro de provocar confusión en los consumidores, dado lo cual tanto la Autoridad Registral como este Tribunal tienen la obligación de proteger al titular del signo inscrito.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los alegatos de la parte apelante, ya que no existe una distinción suficiente entre los signos que permita su coexistencia registral. De este modo, coincide este Tribunal con el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Imelda Arias del Cid**, en representación de la empresa **PRODUCCIONES FALLAS QUIROS L F Q, S.A.**, confirmando la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y siete segundos del doce de agosto de dos mil trece.



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 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 presentado por la **Licenciada Imelda Arias del Cid**, en representación de la empresa **PRODUCCIONES FALLAS QUIROS L F Q, S.A.**, en contra de la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y siete segundos del doce de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo “^{espre}iones”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33