



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0525-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CAFÉ 1948 (diseño)”**

**Compañía Numar, Sociedad Anónima., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 504-08)**

**Marcas y signos distintivos**

***VOTO N° 914-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las doce horas con cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderada especial de **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, con domicilio en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y nueve minutos y veinticuatro segundos del diez de Febrero de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de enero de dos mil ocho la empresa **BENEFICIO LA CUESTA TARRAZÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio **Café 1948 (diseño)**, para proteger y distinguir en **Clase 30** del nomenclátor internacional **Café**.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante



memorial presentado el 30 de junio de 2008, la Licenciada Reuben Hatounian en representación de la Compañía Numar Sociedad Anónima, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca pedida argumentando similitud con diferentes marcas inscritas cuyo titular es su representada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y nueve minutos y veinticuatro segundos del diez de Febrero de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, apelando la sociedad opositora y por esa circunstancia 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas: Marca de fábrica ***Café 1820 Reserva Especial, en clase 30***, número de registro 183197, vigente hasta el 15 de diciembre de 2018; Marca de fábrica ***1820 Café, clase 30***, número de registro 147986, vigente hasta el 15 de junio de 2014; Señal de Propaganda, ***Momentos 1820***, número de registro 143711, fecha de inscripción 27 de Enero de 2004 y las señales de propaganda ***CAFÉ 1820, NUESTRA FORMA DE SER***, número de registro 652, fecha de inscripción 20 de enero de 1995 (ver folio 86); ***1820 CAFÉ***, número de registro 147986, fecha de inscripción 15 de junio de 2004 (ver folio 88); ***MOMENTOS 1820***, número de registro 143711, fecha de inscripción 27 de enero de 2004



(ver folio 90); *CAFÉ 1820 TE ACOMPAÑA SIEMPRE*, número de registro 1278, fecha de inscripción 06 de abril de 1999 (ver folio 92).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** La empresa **BENEFICIO LA CUESTA TARRAZU, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “*Café 1948 (diseño)*”, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la Compañía Numar, Sociedad Anónima, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando en términos generales, que tiene inscritas marcas cuya denominación incluye **1820**, que al relacionarla con la solicitada que también conlleva en su denominación una parte numérica puede inducir a error al consumidor, existiendo entre ambas similitud gráfica, fonética e ideológica.

Por su parte, en la resolución apelada, el Registro determinó que gráficamente las marcas en conflicto solamente tienen en común la palabra Café, que es precisamente el genérico, descriptivo del producto que se pretende proteger con ellas. Sin embargo, las marcas en sí están conformadas por números, que en este caso son distintos, no considerándose que exista similitud entre ellos por estar conformados por diferente numerología. Que con respecto al aspecto ideológico, al ser observadas queda la idea de una fecha particular, que en este caso son distintas y no llevan relación entre sí, aunado a que el signo solicitado contiene un diseño especial original que la caracteriza y diferencia de las marcas inscritas, sumando ello una carga distintiva importante que le permitiría al consumidor identificarla e individualizarla de las otras marcas que se encuentren en el mercado para proteger el mismo producto, sin posibilidad de confusión.



**CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los



signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

#### **QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.**

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud 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 gráfico o 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 tales 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 operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 entre los signos en conflicto. 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. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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.



El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

*Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) 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.*

*b) 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;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) 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;*

*e) 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;*

*f) 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; o*

*g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*



En el caso concreto y siendo que las marcas de la opositora incluyen la denominación numérica **1820**, indicación numérica que también incluye la solicitada pero con **1948**, se observa que entre éstas no existe posibilidad de que el consumidor las asocie o se confunda, pues ambas fechas tal como lo manifiesta el Registro son ampliamente disímiles, incluso el segundo recuerda un hecho civil importante en la historia de Costa Rica, como lo fue la Guerra Civil de 1948, elementos éstos que contribuyen a eliminar en la mente del consumidor, cualquier peligro de asociación o confusión.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son distintas desde el punto de vista ortográfico y fonético y además evocan ideas que trazan la diferenciación, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular, aunque se encuentren compartiendo anaqueles dentro de un mismo centro comercial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que los signos solicitados son disímiles entre sí, y que no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa **Compañía Numar, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos y veinticuatro segundos del diez de Febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa **Compañía Numar, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos y veinticuatro segundos del diez de Febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55