



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0063-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ BRITT” (DISEÑO)

GRUPO CAFÉ BRITT S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2002-5731)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 941 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por **Denise Garnier Acueña**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-487-992, en su condición de apoderada especial de **CAFÉ VOLIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:53 horas del 8 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2002, la señora Ainhoa Pallares Alier, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, pasaporte español número 0568282, en su condición de apoderada especial registral, de **“GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, cédula jurídica número 3-101-153905, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“CAFÉ BRITT” (DISEÑO) en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir “Café tipo Tueste Oscuro y, en general, todo tipo de Café, té, cacao y sucedáneos del café, té y cacao.” .

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2002, Giancarlo Bombardelli Cozza, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de San José, cédula de identidad número 1-825-175, en representación de “CAFÉ VOLIO S.A.”, cédula jurídica 3-101-18549, presentó oposición a la inscripción de la marca “CAFÉ BRITT” (DISEÑO), alegando la solicitud anterior de inscripción de la marca “VOLIO” en la clase 30 internacional, y por darse similitud entre ambos signos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:53 horas del 8 de octubre de 2008, dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CAFÉ VOLIO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CAFÉ BRITT (DISEÑO)”;* en la clase 30 internacional; *presentado por el GRUPO CAFÉ BRITT S.A., la cual se acoge.”.*

CUARTO. Que Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de CAFÉ VOLIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:53 horas del 8 de octubre de 2008.

QUINTO. 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



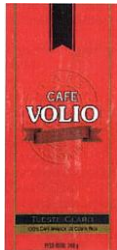
del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca



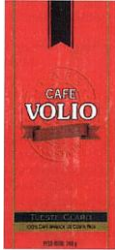
a favor de **CAFÉ VOLIO S.A.**, para proteger en clase 30, “café”, cuya inscripción se tramitó bajo el expediente 3958-2002 (Ver folios 443 al 445).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados para la resolución de este asunto.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto la resolución venida en alzada,



establece que analizadas en forma conjunta y global, el signo solicitado , y la marca



de la oponente , existen suficientes diferencias y por lo tanto no se da riesgo de confusión para el consumidor ya que podrá determinar a cuál casa empresarial pertenecen los productos o cuál desean elegir, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la recurrente al momento de interponer el recurso de apelación que nos ocupa, alegó en contra de la resolución conocida, que “la marca Café Britt” (Diseño) es muy similar a la marca de mi representada, tramitada bajo el expediente 2002-3958, situación que podría inducir a error al consumidos a la hora de elegir un producto de otro.”

CUARTO. COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición formulada y ordena la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que entre las marcas cotejadas existen suficientes elementos que permiten su coexistencia.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente las mismas no son compartidas por este Tribunal.

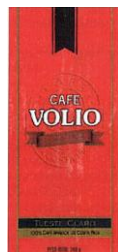
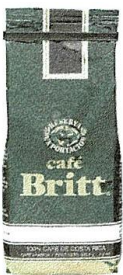
El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“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” (inciso a).*



- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“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;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada



, y la marca ahora inscrita , pueden coexistir en el mercado sin general confusión en los consumidores.

En el caso concreto, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, y examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, vemos como ambas marcas son de tipo mixto, es decir que contienen elementos denominativos y de diseño. En cuanto a la parte denominativa, las diferencias son muchas. Tenemos que en la marca



solicitada se presentan los siguientes elementos denominativos: logo con el texto “**EXPORT GB RESERVE**”, y el nombre “**CAFÉ BRITT**”. Por su parte las denominaciones presentes en la marca inscrita son : “**CAFÉ**” y “**CAFÉ DE COSTA RICA**” en el logo de fondo, las palabras “**CAFÉ VOLIO**” al centro del logo, y “**DESDE 1938**” en la cinta que atraviesa la marca. De todo lo anterior se observa que la única coincidencia es la presencia de la palabra “**CAFÉ**”, misma que por ser de uso común o genérica no es objeto de protección. En cuanto al análisis de los elementos de diseño, nos encontramos una primera diferencia en los colores de ambos signos, ya que el de Café Britt es en color verde, mientras que el de Café Volio es rojo. Se observa en ambos signos la presencia de una franja negra ancha en posición vertical en la parte superior del empaque, no obstante, la de Café Britt se encuentra enmarcada por líneas color blanco y dorado, mientras la otra solo presenta un par de líneas delgadas en color negro a los costados de la franja ancha; además, la franja de la marca solicitada es recta en su



parte inferior (



), mientras que la de la recurrente, se presenta en forma de V invertida (

). Si bien en ambos signos se presenta el logo de forma ovalada, el de la marca Britt se ubica en un primer plano en la parte sobre la denominación “**CAFÉ BRITT**”, y la orientación de los extremos del óvalo es horizontal, mientras que el logo de Volio, se ubica en un segundo plano con relación a la denominación “**CAFÉ VOLIO**”, y la orientación de sus extremos es vertical. Si se da cierta semejanza en cuanto a la presencia de las franjas horizontales que ambas marcas presentan en su parte inferior, para la marca solicitada éstas son tres y en colores blanco, negro y dorado, mientras que en la inscrita son dos y en negro y dorado.

Por todo lo dicho, considera este Tribunal que desde el punto de vista gráfico, ambos signos son lo suficientemente diferentes como para que puedan coexistir.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es absolutamente diferente, por cuanto como se indicó, la parte denominativa



de los dos es también diferente.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.

Por lo señalado, este Tribunal considera procedente permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos pues no se coloca al consumidor ante riesgo alguno de confundirse durante su acto de consumo, ya que cada una de las marcas analizadas es perfectamente identificable sobre su origen empresarial.

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“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 pueda existir la posibilidad o relación entre ellos”*, de ahí, que este Tribunal considera, que el consumidor que va adquirir “café”, en nuestro mercado costarricense, por lo general se trata de una persona que está informada e incluso bien definida con respecto a la marca de café que desea adquirir, siendo, que no va a confundir la marca “CAFÉ BRITT” con la marca referente a un empaque para introducir “café” empaque en el que se incorpora entre las expresiones la palabra “CAFÉ VOLIO”, y otros vocablos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Denise Garnier Acueña**, en su condición de apoderada especial de **CAFÉ VOLIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:53 horas del 8 de octubre de 2008, la cual 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 2° 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de CAFÉ VOLIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:53 horas del 8 de octubre de 2008, la cual 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.