



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0133-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10281

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0181-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-173639, domiciliada en San José, San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa, 50 metros al oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:19:29 horas del 18 de enero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de noviembre de 2022, la señora María Ursula Batista Reyes, portadora de la cédula de identidad 6-0163-0512, vecina de San José, en su condición



personal, solicitó el registro de la marca de comercio para proteger y distinguir: café tueste oscuro, en clase 30 internacional.

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, la abogada Giselle Reuben Hatounian, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó lo siguiente:

1. Del cotejo gráfico se desprende que la marca solicitada Fertirama 2021 COFFEE OSCURO (diseño), sobresalen los elementos 2021 y COFFEE, palabra en idioma inglés que traducida al español significa café; por otra parte, los signos inscritos se componen de los términos café 1820 y 1820; de ahí que, los distintivos marcarios estén compuestos de una cifra de cuatro dígitos y el vocablo café, lo que genera similitud gráfica; en el ámbito fonético al pronunciar las palabras coffee y café, el sonido que emiten es muy similar, además refieren al mismo significado; y desde el punto de vista ideológico tienen la misma connotación al componerse por la palabra café y por un número de cuatro dígitos.

2. Respecto al análisis de los productos solicitados y registrados, se



determinó que son semejantes, por lo cual comparten los mismos canales de distribución y puestos de venta, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

3. Del estudio realizado a los signos, se determinó que son similares y sus productos guardan relación, en consecuencia, las marcas no pueden coexistir registralmente de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

4. La marca 1820 fue declarada notoria por el Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto 0437-2022, por lo que se debe rechazar la solicitud de la marca pretendida, aunado a esto por la similitud que presenta con los signos inscritos puede generar confusión y sin dejar de lado que sus productos son idénticos a los protegidos.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:19:29 horas del 18 de enero de 2024 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición presentada y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Giselle Reuben Hatounian, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, manifestó los siguientes agravios:

1. La marca 1820 fue declarada notoria por el Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto 0437-2022, por lo cual presenta una tutela legal especial, debido al amplio reconocimiento y conocimiento por parte del consumidor. De ahí



que, se debe de rechazar la marca propuesta Fertirama 2021 COFFEE OSCURO (diseño), además de inscribirse esa marca, podría obtener provecho de la notoriedad de los signos inscritos de su representada.



2. La marca solicitada Fertirama 2021 COFFEE OSCURO , pretende proteger café tueste oscuro en clase 30 internacional y los signos de la oponente 1820 CAFÉ, registro 147986;

registros 213160 y 213526;



registro 258183;



registro 231844 y

registro 231468; protegen en clase 30 cafés, cafés en grano, molido, instantáneos y sus diversas presentaciones; en consecuencia los productos de los signos son idénticos, además se presenta analogía gráfica, fonética e ideológica entre los elementos 2021 COFFEE y CAFÉ 1820.

Finalmente, al existir riesgo de confusión entre los distintivos marcarios y al ser notorios los signos de su representada, solicitó se declare con lugar la apelación y se rechace la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la



Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio  registro 258183, inscrita desde el 6 de diciembre de 2016, vigente hasta el 6 de diciembre de 2026, para proteger café de reserva especial, en clase 30 internacional (folios 16 y 17 del legajo digital de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio  registro 213160, inscrita desde el 21 de octubre de 2011, vigente hasta el 21 de octubre de 2031, para proteger café; café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 internacional (folios 18 y 19 del legajo digital de apelación).



3. Marca de fábrica y comercio  registro 231844, inscrita desde el 5 de diciembre de 2013, vigente hasta el 5 de diciembre de 2023, para proteger café; café en grano, café molido, sucedáneos de café,



bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, en clase 30 internacional (folios 20 y 21 del legajo digital de apelación).

1820

4. Nombre comercial 1820 registro 213526, para proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de cafetería, servicios para proveer alimentos y bebidas; servicios de restauración y alimentación; así como distribución, fabricación y venta de: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequillas, café; café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, repostería, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; dulce (golosina); chocolate en pasta con avellanas para untar, palomitas de maíz; cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas deshidratadas, vinos, espirituosos y licores; así como cualquier otro alimento elaborado para consumo humano. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar (folios 22 y 23 del legajo digital de apelación).



5. Marca de fábrica **1820 CAFE**, registro 147986, inscrita desde el 15 de junio de 2004, vigente hasta el 15 de junio de 2034, para proteger café, en clase 30 internacional (folios 24 y 25 del legajo digital de apelación).



6. Marca de fábrica y comercio **1820** registro 231468, inscrita desde el 8 de noviembre de 2013, vigente hasta el 8 de noviembre de 2033, para proteger café, café en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar, en clase 30 internacional (folios 26 y 27 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado, que la representación de la empresa oponente GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., no demostró la existencia de un aprovechamiento injusto con la solicitud de inscripción.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL



COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) 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.

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por tal razón, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún



derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b), d) y e), de la siguiente forma:

[...]

a) 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un



riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Bajo esta perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que es cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador jurídico debe proceder a realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro). 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; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcas, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, y se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no, y la confusión



ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o 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. Así las cosas y en atención al caso bajo examen, el signo propuesto y los signos inscritos son los siguientes:

Marca de comercio solicitada



Clase 30: café tueste oscuro.

Marcas de fábrica y comercio inscritas



Registro #258183

1820

Registro #213160



Registro #231844



Registro #231468

1820 CAFE

Registro # 147986

Nombre comercial inscrito

1820

Registro # 213526

Los productos que protegen, así como el giro de nombre comercial, son los citados en el considerando segundo de esta resolución.

Después de analizar detalladamente los distintivos marcarios en conflicto, podemos establecer que nos encontramos ante dos figuras diferentes, unos de connotación denominativa (conformados por una palabra o más, con significado o carente de este y que pueden incluir letras o números) y otros de carácter mixto (compuestos por una parte denominativa y otra figurativa).



Para el caso que nos ocupa, podemos colegir que la marca pretendida



, corresponde a un signo marcario mixto, conformado por un marco de color beige, que en su interior posee la figura de una rama de un cafeto con granos, además en la parte superior izquierda cuenta con una estampa rectangular en tono rojizo, a su lado superior izquierdo posee un círculo blanco y en su interior se aprecia el diseño de una hoja en color rojizo, bajo este se posiciona la palabra **Fertirama**, y debajo de ese término se colocan en forma vertical el dígito **2021** y la palabra en inglés **COFFEE**, todos los vocablos escritos en una grafía sencilla en letras y números de color blanco; conjuntamente posee en la parte inferior la figura geométrica de un elipse en color rojizo y en su interior se observa la palabra **OSCURO**, al lado derecho inferior presenta la palabra **Calidad** y las locuciones **500g de café** y **100% grano tico**, todas ellas en grafía sencilla y letras color café.

Respecto a los signos inscritos, uno es denominativo y cinco son mixtos, el denominativo se compone por el número **1820** y la palabra **CAFÉ**, en una grafía sencilla y letras de color negro, los restantes signos, uno de ellos está conformado por la figura de un cuadrado con fondo de color negro, dentro de la cual se aprecia un recuadro delineado en color blanco y dentro de este en su parte superior la palabra **CAFÉ**, en grafía especial y letras de color amarillo, bajo esta se distingue el número **1820**, escrito en color blanco; también, se aprecia la figura de un rectángulo trazado en color blanco, y en su interior se ubica la expresión **Te acompaña siempre**, en grafía especial



de color blanco. Además, dos signos están compuestos por la figura de un cuadro con fondo negro y en su interior presentan el número **1820**, en grafía especial de color blanco.

Los restantes signos, presentan la imagen de una iglesia en el campo, que en su parte superior cuentan con la figura de un cuadrado con fondo de color negro, dentro de la cual se aprecia otro cuadrado delineado en color blanco y dentro de este se ubica en su parte superior el término **CAFÉ**, en una grafía especial y letras de color amarillo, bajo esta se distingue el número **1820**, escrito en color blanco, además muestra la figura de un rectángulo trazado en color blanco y dentro del cual se ubica la expresión **Te acompaña siempre**; uno presenta a su lado derecho en forma vertical la palabras **RESERVA** y **ESPECIAL**, y debajo de estas en forma vertical el término **MOLIDO**, todas escritas en una grafía sencilla y letras de color amarillo.

Al cotejar los signos en conflicto este Tribunal, logra determinar del análisis integral que, el signo solicitado es complejo debido a que contiene tanto palabras como un diseño, sea, de connotación mixta y que a pesar de contener en su estructura gramatical la palabra en inglés **COFFEE**, que su traducción al idioma español es café, de acuerdo con el traductor de Google, ubicado en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>, término que se constituye en un elemento genérico o de uso común respecto del producto que se pretende comercializar en el mercado, contenido gramatical que puede ser utilizado por cualquier titular de una marca y no es de apropiación unilateral ya que dejaría en desventaja a los demás competidores de productos de esa naturaleza; asimismo, en



cuanto al dígito **2021**, no guarda relación alguna con la cifra **1820**, perteneciente a los signos registrados y sin dejar de lado los restantes elementos denominativos como gráficos que conforman la marca solicitada, los cuales en su conjunto le otorgan la distintividad requerida para acceder a su registro.

En consecuencia, al ser analizados en su conjunto, los signos en conflicto no presentan ninguna similitud, es más, el signo solicitado, tal y como se detalló, cuenta con múltiples elementos que lo distinguen en forma clara de los signos inscritos; además de ser atractivo para el consumidor y sin obviar la atribución que este posee, por lo que el consumidor no podría relacionarlos de modo alguno con las marcas inscritas, lo mismo sucede con la marca denominativa registrada, ya que el consumidor claramente podrá diferenciarla de la marca pretendida, razón por la cual los distintivos marcarios pueden coexistir en el mercado sin que la marca solicitada cause perjuicio alguno a la titular de los signos registrados; por ende, no se produciría riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

No encuentra este Tribunal ningún fundamento para considerar que el consumidor confunda los números **2021** con **1820**, que constituyen los elementos denominativos predominantes y, por tanto, diferenciadores de los signos en disputa. Aceptar este argumento expuesto por la parte apelante, desembocaría en un absurdo de pretender que ningún agente económico podría utilizar cifras o combinaciones numéricas, aunque estas no se parezcan, con la evidente limitación de su uso en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en los signos



cotejados es completamente distinta, existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor y este pueda diferenciar la marca solicitada de los signos registrados, no existiendo la menor posibilidad que se produzca algún riesgo de confusión con respecto a los distintivos marcarios inscritos.

En cuanto al ámbito ideológico, por la conformación gramatical que presentan los signos en conflicto como sus diseños, no podría el consumidor retener la misma idea o relacionarlos en forma general, lo que viene a descartar cualquier riesgo de confusión o asociación empresarial.

Por lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los signos presentan más diferencias que similitudes y no concurren semejanzas que produzcan un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione; de ahí que, dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico que presentan los signos cotejados, se prescinde de la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Por otra parte, los criterios alegados por la parte apelante no son de recibo, por cuanto una vez realizado el cotejo, no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión entre los signos respecto de los productos, servicios u origen empresarial, además no comparte este órgano de alzada el decir de la recurrente que la marca



solicitada presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con los distintivos marcarios inscritos, ya que es claro para esta autoridad que los signos son disímiles en su conjunto y tienen características propias que los particularizan; en consecuencia, también se elimina la posibilidad que la solicitante se aproveche indebidamente de la fama de los signos inscritos **1820 CAFE**, para su beneficio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:19:29 horas del 18 de enero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:19:29 horas del 18 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.45.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.3