



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0074-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio (STAR COFFEE) (30)



CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-10510)

Marcas y otros Signos

VOTO 0589-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiuno de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor de edad, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en representación de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA N° 8, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial del 02 de noviembre del 2015, por parte de la licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en clase 30 internacional lo siguiente: café y sucedáneos del café.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de enero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero del 2016, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular STARBUCKS CORPORATION, vigente al 16 de octubre del 2025, para proteger en clase 30 internacional: Café en grano y molido, chocolate, té de hierbas y no herbal, bebidas denominadas expreso, chocolate en polvo y vainilla, bebidas suaves, pastelería incluyendo panecillos, tortas, bizcochos, galletas, pasteles, panes, mezclas preparadas para hacer queques, chocolates y repostería, granola, café instantáneo, bebidas a base de café. (v.f. 10).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechaza la inscripción de la marca  por cuanto posee similitudes graficas con un signo inscrito y estos protegen los mismos productos en clase 30 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., manifiesta en sus agravios que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que el elemento figurativo del signo solicitado lo único que tiene en común con el inscrito es su forma redonda,



ya que por lo demás son absolutamente distintos, ni siquiera en sus colores. Que los diseños son absolutamente distintos e inconfundibles, mientras que una es una sirena de la mitología europea el solicitado es un grano de café color negro sobre dos hojas blancas, incluso en la disposición de la parte denominativa cuestión por la que los signos son fácilmente diferenciables, de igual forma en la traducción de los términos donde Starbucks es un signo de fantasía sin significado alguno, y la solicitada significa Café Estrella o Estrella Café, brindándosele al signo distintividad frente a la marca registrada. Por último, indica que la marca no es desconocida para el público consumidor, ya que ha logrado coexistir en el mercado durante siete años sin problema alguno.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente *distintivo*, no puede generar *confusión* en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del *derecho de exclusiva* que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación* respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior. [...]***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:



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. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” ***Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.***

Ello sin dejar atrás la ***confusión ideológica*** 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

Signo		
	Solicitada	Inscrita
Registro	-----	93464
Marca	Fábrica y comercio	Fábrica
Protección y Distinción	café y sucedáneos del café.	Café en grano y molido, chocolate, té de hierbas y no herbal, bebidas denominadas expreso, chocolate en polvo y vainilla, bebidas suaves, pastelería incluyendo panecillos, tortas, bizcochos, galletas, pasteles, panes, mezclas preparadas para hacer queques, chocolates y repostería, granola, café instantáneo, bebidas a base de café.
Clase	30	30
Titular	CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.	STARBUCKS CORPORATION

Siguiendo las reglas que, de forma propositiva, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que a nivel gráfico



literal el signo solicitado es mixto y con una grafía de las palabras **STAR COFFEE** en letra mayúscula color blanco, la disposición del término preponderante se



encuentra en el mismo orden de la marca registrada (93464) así coinciden en el color, grafía de la forma de sus letras, e incluso en su nivel del diseño, ya que la disposición de los círculos es idéntica, además comparten las estrellas blancas ubicadas al lado izquierdo y derecho del círculo más ancho, encontrando identidad, incluso el color verde del círculo es idéntico en una y otra, únicamente se diferencian por el grano de café y la figura de la sirena respectivamente, partimos por ello de que existe una similitud gráfica.

Desde el punto de vista fonético, ambas marcas comparten la palabra **STAR –STAR COFFEE/STARBUCKS**, al ser pronunciadas suenan de forma similar, por lo que también en este nivel hay similitud. A nivel ideológico, **STAR COFFEE** tomado del idioma inglés, significa **CAFÈ ESTRELLA**, mientras que la palabra **STARBUCKS** es un término de fantasía, específicamente el nombre de una cadena internacional de café fundada en Washington, diferenciándose una de la otra.

Asimismo, vemos como los productos del listado propuesto están íntimamente relacionados con algunos de los contenidos en la marca inscrita, sean los canales de distribución, puntos de venta donde los consumidores pudieran coincidir, todo lo cual impide que se pueda conceder el otorgamiento pedido.

Los razonamientos del solicitante sobre que los diseños son absolutamente distintos e inconfundibles y su marca no es similar a la inscrita por la que no entraría en conflicto, no son correctos por las explicaciones ya dadas. El rechazo se fundamenta en la similitud gráfica y fonética del signo con los inscritos y la posibilidad de generar confusión en el consumidor.

Ahora bien, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que pretende inscribirse, de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, se debe tener en



cuenta los efectos jurídicos que devienen del 25 de la Ley de Marcas que en lo que interesa indica:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros [...]

De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera en violación a lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el llamado *derecho de*



exclusiva, donde la marca  ya está protegido por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, donde **STARBUCKS CORPORATION**, titular de la marca goza de un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito. Por lo anteriormente indicado no lleva razón la representación de la empresa solicitante y



apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por razones extrínsecas.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).**

La recurrente indica que su marca no es desconocida para el público consumidor, ya que ha logrado coexistir en el mercado durante siete años sin problema alguno y que más bien el Registro le resta importancia a este hecho; es menester aclarar que el hecho de que existan marcas casi similares o hasta idénticas en la misma clase del nomenclátor internacional, y estén inscritas ya en nuestro país a nombre de la empresa solicitante, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Por todo lo anterior y con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal



declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, representante de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cincuenta y tres minutos cuarenta segundos del dieciocho de enero del 2016, la cual se confirma, denegando el registro de la marca



de fábrica y comercio , en clase 30 internacional. 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.**

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, representante de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de enero del 2016, la cual se *confirma*, denegando el registro de la fábrica y comercio



, en clase 30 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55