

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0110-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SEATTLE’S BEST COFFEE”
(DISEÑO)**

SEATTLE’S BEST COFFEE LLC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-7893)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1113-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas del trece de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE LLC.**, empresa organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Utah Avenue South Seattle, Washington 98134, USA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de setiembre de dos mil diez, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



En la **clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:** “*Servicios de restaurante, café, cafeterías, loncherías y cafés, restaurantes con servicio para llevar y restaurantes con servicio de entrega, servicios de abastecimiento de comidas y bebidas, servicios de suministro de café para oficinas, servicios de alimentos por contrato, preparación de alimentos, preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con dos minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de Febrero de 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE LLC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 16 de Mayo del 2011, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro consideró que no contiene la suficiente distintividad marcaria para hacer posible su registro, observándose un alto riesgo de confusión y engaño en el consumidor al otorgar características del servicio, por lo que transgrede el artículo 7º, literales d) y j) y el párrafo final del mismo artículo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. Agrega además que la empresa **SEATTLE'S BEST COFFEE LLC.**, no aportó prueba idónea para demostrar la notoriedad del signo, únicamente lo menciona, brindando datos aislados meramente informativos y adjunta copias simples de listados y certificados de la marca, con lo que no se demuestra la notoriedad.

Por otra parte el apelante se refiere en síntesis a una reseña histórica, información sobre las ventas, e inscripción en otros países de la marca por parte de la empresa **SEATTLE'S BEST COFFEE**, sobre los cuales cita registros en Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela. Manifiesta que los argumentos del Registro de la Propiedad Industrial son un análisis escueto y subjetivo sobre el aspecto conceptual de la marca, por cuanto al ser vista como un todo muestra una distintividad inherente, siendo su análisis holístico lo que percibe el consumidor promedio y no se detiene a analizar los detalles, para lo cual cita el artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y se refiere al Voto 1610-2006 del Tribunal Registral Administrativo 1610-2006, para lo cual también indica que el artículo 28 de la Ley de rito, tal protección no se extendería a los elementos de uso común por lo que no pretenden apropiarse de los términos comunes que conforman la solicitada marca. Finalmente indica que la marca **SEATTLE'S BEST COFFEE** es una marca reconocida por el sector pertinente de la población, lo que se ha demostrado por la gran difusión de la marca, y concluye diciendo que

el examen realizado por el Registro para rechazar la solicitud de la inscripción no es acorde con los principios básicos del derecho marcario, no conteniendo el signo solicitado elementos que puedan considerarse descriptivo o indicativo de atributos o cualidades.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el órgano a quo, y analizando además la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece que: *“(...) No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”*, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)** sí contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 citado, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, como lo es el signo propuesto al contener características que describen el producto, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires,



2002, p.p.107 y 108). Por lo que no es procedente a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber entre estos café.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“(…) Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (…)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)**, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que los productos de la clase 30 que no corresponden a café inducen a error y engaño en cuanto a su naturaleza, ya que el signo solicitado incluye en su denominación el término “COFFEE” traducido al español “CAFÉ”, como elemento preponderante de éste e igualmente en cuanto a la frase completa **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)** que traducida al español “MEJOR CAFÉ DE SEATTLE”, dando la idea al consumidor de que los productos son los mejores de su género, situación que contraviene la normativa, porque el signo propuesto puede que no logre alcanzar ese sentido presuntuoso. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“(…) El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos*

derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, en cuanto al hecho que la prueba de que la marca está inscrita en otros países, que alega el recurrente debe ser tomada en cuenta, es criterio de este Tribunal que tal alegato no es vinculante, ya que la inscripción de signos distintivos que opera en nuestro país está regida bajo el principio de territorialidad.

Además, debe subrayarse que la marca solicitada “**SEATTLE’S BEST COFFEE**” (**DISEÑO**), corresponde a un signo mixto, ya que consta de una parte denominativa así como de una parte figurativa, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular valga acotar lo que ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina al señalar que:

“(...) Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propias de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en

cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. (...)”. **Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca “BAZZER”. En G.O.C.A. No. 773 del 18 de marzo del 2002.**

Es importante además resaltar la contribución de la doctrina para estructurar criterios con la finalidad de afirmar la existencia o no de confusión, resultante en la comparación entre marcas mixtas, al indicar literalmente que:

“(...) En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio. (...)”. **Cornejo, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 123**

De la misma manera, el tratadista Fernández-Novoa, señala:

“(...) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación. (...)” **FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255.**

Realizado el análisis de la marca solicitada **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)**, observa este Tribunal que los términos **“SEATTLE’S BEST COFFEE”** se constituyen en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, por todo lo anteriormente expuesto.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE LLC.**, de la falta de capacidad distintiva, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, bajo los términos antes expuestos por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada **“SEATTLE’S BEST COFFEE” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir los

servicios indicados de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SEATTLE'S BEST COFFEE LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de enero de dos mil once, la cual en lo apelado 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca intrínsecamente inadmisibile.
- Marca descriptiva
- Marca engañosa