



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0358-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, de comercio y de servicios “Seattle’s Best Coffee (diseño)” (30, 35, 43)

STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-12181)

VOTO N° 1142-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con quince minutos del veintiuno de noviembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, treinta y tres segundos del dos de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de diciembre del dos mil doce, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, solicitó al Registro de la



Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica, de comercio y de servicios del signo “**Seattle`s Best Coffee (diseño)**”, en clases **30, 35 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **Clase 30:** “café molido y granos enteros de café, cacao, té (de hierbas y no hierbas), café, té, cacao y bebidas expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o de café expreso, bebidas hechas con una base de té, chocolate y vainilla en polvo, compotas para añadir a la bebidas, jarabes de chocolate, jarabes para dar sabor para añadir a las bebidas, productos horneados incluyendo panecillos, bollos, bizcochos, galletas, pastelería y panes, emparedados, granola, café listo para tomar, té listo para tomar helados y confitería congelada, chocolate, dulces y confitería”, en clase **35:** “administración de negocios, dirección de negocios, franquicias, principalmente, suministrando asistencia técnica en el establecimiento y/o operación de restaurantes, cafés, lugares para tomar café y cafeterías, servicios al detalle en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, artefactos eléctricos, artefactos no eléctricos, implementos para el hogar, implementos para cocina, relojes de pulsera, relojes para programar el tiempo de cocción, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón de la computadora, monederos y billeteras, mochilas, carteras, maletines, bolsos para libros, valijas y paraguas, todos hechos de tela, plástico o cuero, estuches para llaves (llaveros) de cuero, vestuario, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo ositos de peluche, juguetes con rellenos, juguetes de peluche, muñecas y accesorios para las mismas, adornos para navidad, contratos de distribución al por mayor, ventas al por mayor y servicios de órdenes al por mayor todos en el área de: café, cacao, alimentos empacados y preparados, artefactos eléctricos, artefactos no eléctricos , implementos para el hogar, implementos para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para programar el tiempo de cocción, cronómetros, joyería, libros, grabaciones, musicales, almohadillas para el ratón de las computadoras, monederos y billeteras, mochilas, carteras, maletines, bolsos para libros, valijas, paraguas, todos hechos de tela, plástico o cuero, estuches para llaves (llaveros) de cuero, vestuario, gorras, sombreros, juguetes, incluyendo ositos de peluche, juguetes con rellenos, juguetes de peluche, muñecas, y accesorios para las mismas, adornos para navidad,, servicios de órdenes de compras al detalle por correo y servicios de catálogos de órdenes por correo y servicios de ventas al detalle en línea todos en



área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, artefactos eléctricos, artefactos no eléctricos, implementos para el hogar, implementos para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para programar el tiempo de cocción, cronómetros, joyería, libros y grabaciones musicales, almohadillas para el ratón de la computadora, monederos y billeteras, mochilas, carteras, maletines, bolsos para libros, valijas y paraguas, todos hechos de tela, plástico o cuero, estuches para llaves (llaveros) de cuero, vestuario, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo ositos de peluche, juguetes con rellenos, juguetes de peluche, muñecas y accesorios para las mismas, adornos para navidad, servicio computarizado de registro y ordenanza de regalos en línea. **Clase 43:** “servicios de restaurante, café, cafeterías, loncherías y cafés, restaurantes con servicio para llevar y restaurantes con servicios 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 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las catorce horas, cuarenta y tres minutos, treinta y tres segundos del dos de abril del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril del dos mil trece, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/, SATARBUCKS COFFEE COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las doce horas, ocho minutos, doce segundos del veintidós de abril del dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha antes indicada, y es por esa circunstancia que conoce esta Instancia.

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 invalidez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo solicitado el artículo 7, incisos d), g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca *Seattle's Best Coffee (diseño)* para las clases 30, 35 y 43, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, el mismo es engañoso para los productos y servicios que no se relacionan con café, además que resulta ser calificativo y descriptivo de características de superioridad; observándose un riesgo de confusión y engaño en el consumidor

La representación de la compañía recurrente, presenta en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril del dos mil trece, formal recurso de apelación contra la resolución supra citada, y en fecha diecisiete de julio del dos mil trece expresó sus agravios alegando que la apreciación del Registro de la Propiedad Industrial es errada.



Hace una referencia de la historia de la empresa Seattle's Best Coffee, y de los locales y kioscos abiertos en el mundo. Que su representada Starbucks Corporation, adquirió la marca Seattle's Best Coffee para llevar café a todos en todo el mundo. Por medio de Seattle's Best Coffee, Starbucks planea posicionar la marca motivados por la simple noción que todos merecen una experiencia de café más agradable. Asimismo, busca posicionar su marca dentro de cadenas de comida rápida y supermercados.

Aduce, que aporta prueba con respecto al giro comercial que se pretende para Seattle's Best Coffee, tales como registros marcarios en Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, y Venezuela. También ha sido registrado en Europa contando con certificados de la O.H.I.M., desde el 6 de setiembre del 2007, en África y Asia.

Señala además que la marca Seattle's Best Coffee, debe analizarse como un todo, siendo que se encuentra compuesta de varios términos y de un diseño en conjunto, de conformidad con el principio de unicidad.

Asimismo, manifiesta que si bien Seattle's es una ciudad de Estados Unidos de América, eso no significa que el signo carezca de distintividad. El término Best no tiene una connotación necesaria de calidad o calificativo, sino que su percepción depende de la combinación y el contexto de los elementos que la componen.

Finalmente, destaca, que la marca Seattle's Best Coffee (diseño) es reconocida no solo en su país de origen, Estados Unidos de América, sino también a nivel mundial, En conclusión Dicha marca es novedosa, distintiva, original y sujeto de apropiación marcario por parte de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, al analizar este Tribunal la marca propuesta “**Seattle's Best Coffee (diseño)**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de



Niza, encuentra que el signo incluye la frase “**Seattle’s Best Coffee**”, que haciendo una traducción al español significaría “**Mejor Café de Seattle**”, en la cual sobresale el término “café”. Al contrario de lo que indica el apelante, el incluir el término “**Coffee**” al final de la marca hace que la frase se entienda en el sentido que “**lo mejor de Seattle**” se presente calificando al término “**café**”, ya que en inglés se antepone los adjetivos que califican al sustantivo que se coloca al final. De ahí que el conjunto se refiere a un producto, el café, razón por la cual la marca sólo puede ser aplicada para esos productos, sea “**café molido y granos enteros de café, bebidas hechas con una base de café y/o de café expresso**”, y no para la amplia lista que intenta amparar en clase 30, que por tratarse de alimentos hace que el consumidor asocie que estos tienen café. Por esta razón, como analizamos más adelante, debe de aplicarse el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los productos que contienen café, el signo es descriptivo de cualidades, dado que indica que es el mejor café de Seattle, por lo que dicha marca contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) 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 indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata (...)*”. En este caso, el signo genera en el consumidor la idea de que el producto marcado tiene la cualidad equivalente a ser el mejor café que se puede obtener en Seattle, y de esa forma le atribuye al producto una cualidad superior.

Como hemos mencionado anteriormente, el utilizar el distintivo marcario para otros productos que no son café, contraría lo prescrito en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio*”, y numeral 7 inciso j) de la ley citada, porque la marca solicitada al proteger otros productos diferentes al indicado en su denominación, según se desprende del folio 1, resulta engañosa, en el tanto estos



productos sean comestibles o se puedan relacionar con café, como lo son los productos en clase 30, llevando al engaño de hacer creer que estos pueden tener café

De igual forma ocurre con la **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, donde la marca pretendida solo puede ser usada para proteger y distinguir: **“cafés, lugares para tomar café y cafeterías, servicios al detalle en el área de: café, ventas al por mayor y servicios de órdenes al por mayor todos en el área de: café, servicios de órdenes de compras al detalle por correo y servicios de catálogos de órdenes por correo y servicios de ventas al detalle en línea todos en el área de: café”**, toda vez que el signo **“Seattle’s Best Coffee (diseño)”** está indicando clara y directamente que los servicios sobre el que se quiere hacer llamar la atención del consumidor son los concernientes a “café”, resultando en este caso la marca únicamente descriptiva de cualidades.

En lo referente a los demás servicios que intenta promocionar la marca **“Seattle’s Best Coffee (diseño)”**, en clase **35**, los mismos no tienen conexión alguna con café, por lo que usar ese distintivo para servicios que no se relacionan con café, estaría contradiciendo lo que dispone el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, señalado anteriormente, ya que el consumidor asocia la marca a la promoción de café y no de artículos diversos, razón por lo que la marca resulta engañosa para servicios de venta de productos diversos al café. Lo que además la hace engañosa de conformidad con el inciso j) de la Ley de Marcas.

De manera análoga a lo sucedido con los productos y servicios que la marca bajo estudio pretende proteger en las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, acontece con los servicios que desea distinguir en la clase **43**. Esto por cuanto la misma únicamente podría ser utilizada para identificar los servicios de: **café, cafeterías, cafés, servicios de suministro de café para oficinas”**, ya que está conformada por una serie de elementos, entre ellos expresa el nombre de un producto, a saber **“café”**. Sin embargo, el mismo, en cuanto a esos servicios como se dijo líneas atrás, es únicamente descriptivo de cualidades, no siendo posible su registro porque transgrede lo prescrito en el numeral 7 inciso d) citado. Asimismo, es



engañoso, contrariando la doctrina del párrafo final y del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas en el caso de que se trate de servicios no asociados al café, los cuales la marca solicitada aspira amparar bajo la clase **43**, en su listado que incluye **servicios de restaurante, loncherías, restaurantes con servicio para llevar y restaurantes con servicio de entrega, servicios de abastecimiento de comidas y bebidas, servicios de alimento por contrato, preparación de alimentos, preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar.**

Respecto a la prueba presentada por la representación de la empresa recurrente, visible a folios 54 a 82, se omite su análisis debido a que la misma no está certificada. Por otra parte, considera este Tribunal que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, ya que como se indicó, al analizar el signo en conjunto, el consumidor lo traduciría como el mejor café de Seattle y lo asociaría directamente a productos relacionados con café o servicios de cafetería.

De conformidad con lo expuesto, al ser el signo propuesto descriptivo de cualidades y engañoso, lleva a este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, treinta y tres segundos del dos de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro del signo “**Seattle`s Best Coffee (diseño)**”, en clases **30, 35 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas, toda vez que el signo solicitado violenta los incisos d y g del artículo 7 de la Ley de Marcas para los productos y servicios relacionados directamente con café, y el párrafo final y el inciso j del artículo mencionado para los otros casos en que el signo no busca proteger servicios o productos relacionados directamente con café.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, treinta y tres segundos del dos de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro del signo “**Seattle`s Best Coffee (diseño)**”, en clases **30, 35 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TE. MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INSTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.41.53

MARCA ENGAÑOSA

UP. MARCA CONFUSA

TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.6029

MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.74