

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0633- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca y comercio multiclase “COFFEEHOUSE FLAVORS” (29, 30, 32)

**STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-2477)**

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1460-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado 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 Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del cinco de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de apoderado de la compañía

STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio multiclase “**COFFEEHOUSE FLAVORS**”, para proteger y distinguir en clases **29, 30 y 32** los siguientes productos: **Clase 29:** “leche, leche con sabores, batidos de leche y bebidas a base de leche, mermeladas de frutas, salsas de frutas, jaleas, pastas para untar, cuajadas y conservas”. **Clase 30:** bebidas de café, té, cacao y expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o expreso, bebidas hechas con una base de té, jarabes para dar sabor para añadir a bebidas”. **Clase 32:** “agua, agua mineral, agua gaseosa, y otras bebidas no alcohólicas, refrescos, frescos de frutas y jugos de frutas, refrescos de frutas y refrescos que contienen jugos de frutas, mezclas para bebidas en polvo y líquidas, salsas para hacer bebidas, jarabes par dar sabor para hacer bebidas, aguas embotelladas con sabores o sin sabores, aguas gaseosas, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas a base de jugo y frutas gaseosas y bebidas de soda, bebidas de frutas congeladas y bebidas congeladas a base de frutas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del cinco de junio de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada en las

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, presentó los recursos de revocatoria y apelación contra la resolución final referida anteriormente, y el Registro indicado mediante resolución dictada a las diez horas, treinta minutos, cuatro segundos del dieciocho de junio de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.



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, 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con ese carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CASA DEL SABOR LIMITADA**, cédula de persona jurídica número 3-102-553245, el nombre comercial **“FLAVORS Café (DISEÑO)”**, bajo el registro número **200577**, para proteger en clase 49 de la Clasificación de Niza, un establecimiento comercial dedicado al servicio de cafetería y restaurante. Ubicado en San Isidro de Heredia, 150 metros al sur de la Casa Cural. (Ver folios 23 y 24).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio multiclase **“COFFEEHOUSE FLAVORS”**, por ser inadmisibles por derecho de terceros, ya que se encuentra inscrito el nombre comercial **“FLAVORS Café (DISEÑO)”**, que protege productos similares y relacionados, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que tiene identidad gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores, al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de

los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que se aplica el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, considera este Tribunal que la normativa aplicable en el caso bajo estudio es el numeral 8 inciso d) de la Ley citada, no así, el inciso a) del numeral 8 mencionado.

La representación de la compañía recurrente, presenta en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil tres, formal recurso de apelación contra la resolución supra citada, limitándose a consignar lo siguiente “*Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO** ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de la marca: **STARBUCKS FLAVORS**, en clases 29, 30 y 32, Exp N° 2012-2477*”. (Ver folio 35), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, al momento de interponerse el recurso de apelación; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 41) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de*

Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

Según el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, “(...) *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...) 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 (...)*” (lo resaltado no es del original)

Nótese que la Ley de Marcas lo que objetivamente impide es que dos signos, con independencia de su especialidad (marcas, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen, etc), causen confusión al momento de ser insertados al mercado, sea que el consumidor crea que está adquiriendo un producto o servicio específico, siendo, que se trata de otro de distinta calidad; o bien, que considere que determinado producto tiene un origen empresarial determinado, sucediendo, que en la realidad, el producto o servicio adquirido tiene un origen distinto al esperado al momento de su decisión de consumo.

En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**COFFEEHOUSE FLAVORS**” como marca propuesta, es denominativa compuesta de tres palabras en idioma inglés “**COFFEE**”, “**HOUSE**” y “**FLAVORS**”, frase que traducida al español como lo indica la propia solicitantes significa “cafetería, sabores, gusto”, que en su conjunto se traduciría cómo “**CAFETERÍA SABORES**”, y por otro lado, el nombre comercial inscrito “**FLAVORS Café (DISEÑO)**” es mixto, formado por dos palabras en inglés “**FLAVORS**”, escrita en mayúscula y “**Café**”, escrita la letra “**C**” en mayúscula, y las restantes letras “**afe**” escrita en minúscula, en la “**e**” la

tílde simula un sombrero de cocinero, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 23 al 24), siendo, que traducida al español significa “CAFÉ SABORES”, son similares entre sí.

De esta forma, que realizado el cotejo marcario se determina que el signo que se intenta inscribir y el nombre comercial inscrito, tienen más similitudes que diferencias por cuanto coinciden casi totalmente en la parte denominativa, ya que la diferencia que existe es la palabra “HOUSE”, en la marca propuesta, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo que a nivel **gráfico** los signos son similares, lo cual podría causar confusión en el consumidor, en cuanto al cotejo **fonético** la pronunciación de ambas denominaciones resulta muy parecida y en razón de esa situación el consumidor medio podría asociar los productos que la sociedad recurrida aspira identificar con la denominación “COFFEEHOUSE FLAVORS”, en clases **29, 30 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza, con la actividad comercial realizada por la empresa que tiene inscrita a su favor el nombre comercial “FLAVORS Café (DISEÑO)”, , causándole una posible confusión a los consumidores que podrían pensar que tienen un mismo origen empresarial,, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Y desde el punto de vista **ideológico**, los vocablos evocan una misma idea. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece “(...) *el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)*”.

CUARTO. De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el



Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio multiclase “**COFFEEHOUSE FLAVORS**”, en clases: **29, 30 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio multiclase “**COFFEEHOUSE FLAVORS**”, en clases: **29, 30 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Pedro



Daniel Suárez Baltodano pone nota. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficinade origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.