



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0503- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)”

STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, Apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen No. 2012-2380)

Marcas y otros signos distintivos

### *VOTO No. 972-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.*

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 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 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 con siete minutos y veintidós segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce 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 Especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica, comercio y servicios “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*bebidas nutricionalmente fortificadas; mezclas para bebidas sustitutas de comida y suplementos alimenticios; suplementos nutricionales en forma de barras de alimentos; suplementos dietéticos de alimentos; suplementos dietéticos de fibra para consumo humano; mezcla para bebidas de suplemento dietético en polvo con sabor a frutas; mezcla para bebidas de suplemento nutricional en polvo; suplementos de vitaminas y minerales; y bebidas fortificadas con vitaminas*”, **en clase 05 de la nomenclatura internacional**; “*bebidas alcohólicas destiladas y licores*”, **en clase 33 de la nomenclatura internacional**; y “*servicios de comunicación, tales como, transmitir programas de entretenimiento de audio y video descargables y retransmitidos vía computadora, redes de comunicaciones y satelitales; transmisión y radiodifusión de entretenimiento en audio; suscripción de transmisión y radiodifusión de audio y video vía computadora, redes de comunicación y satelitales; transmisión electrónica y digital de voz, datos, información, imágenes, señales y mensajes; brindar salas de chat en línea, pizarras informativas y foros comunitarios para la transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras relacionados a entretenimiento, música, conciertos, videos, radio, televisión, películas, noticias, deportes, juegos y eventos culturales; entrega de mensajes mediante la transmisión electrónica, para transmisión o recepción de contenido de audio, video o multimedia; facilitar el acceso dedicado y discado de múltiples usuarios a la Internet; servicio de radiodifusión y descarga que permite a los usuarios reproducción muestra, descarga, almacenamiento, creación de listas de reproducción y retransmisión de música, videos, películas, juegos y entretenimiento relacionados con programación de computadoras, dispositivos de conexión inalámbrica, teléfonos con organizadores personales, y dispositivos para escuchar y reproducir material digital*”, **en clase 38 de la nomenclatura internacional**.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con siete minutos y veintiún segundos del cuatro de junio de dos mil doce, 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 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, rechazando el Registro el recurso de revocatoria y admitiendo 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, 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 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. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo solicitado el artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica, comercio y servicios “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**”, para las clases 05, 33 y 38, no contiene distintividad marcaria para



hacer posible su registro, el mismo es engañoso para los productos y servicios que no se relacionan con café.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente, presenta en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil doce, formal recurso de apelación contra la resolución supra citada, y en fechas 21 de noviembre y 24 de noviembre del 2014 expresó sus agravios alegando que STARBUCKS es una cadena de cafeterías que comercializa café recién preparado, bebidas calientes a base de café espresso, bebidas frías, además de comida preparada y algunos otros productos como tazas, libros, música, películas y granos de café, siendo actualmente la compañía más grande del mundo dedicada a la comercialización del café, con más de 16000 locales en más de 50 países. Señala que existe una estrecha conexión entre la compañía STRABUCKS y el diseño solicitado, lo cual crea en la mente del consumidor una asociación entre ambas, el consumidor identifica inmediatamente el diseño de la marca con el negocio y los productos y servicios STARBUCKS. Agrega que la marca solicitada es reconocida no solo en su país de origen, Estados Unidos de América, sino también a nivel mundial y que al existir en nuestro país una cultura cafetalera y conocedora del grano, se reconoce la marca como una de las principales en su área y conocen de la existencia de tiendas alrededor del mundo y de los productos diferenciados con la marca; siendo que existe una distribución de éstos con amplia cobertura a nivel mundial. Reitera que el Registro ya les ha otorgado dos registros marcarios para esta marca, para una variedad de productos distintos al café. Indica que el Registro ya ha permitido el registro de marcas que contienen sustantivos que hacen referencia a un producto, sin embargo dado su extensión y reconocimiento dentro del mercado al que pertenecen han perdido esa característica de descriptividad, tales como COCA COLA en las clases 22 (sacos y bolsas) y 24 (manteles); HARD ROCK CAFÉ en la clase 25; NESCAFE en clases 9 y 35, por lo que con dichos ejemplos el término COFFEE en la marca de su representada trasciende su nivel de descriptividad y se convierte en una marca que engloba todo un comercio de una empresa sin necesidad de estar haciendo referencia a un producto en específico. Sobre el término café aclara que comprende el concepto de cafetería, por lo que afirma que una cafetería no es un establecimiento donde se vende única y expresamente la



bebida de café, y basta con realizar una visita a cualquier cafetería del país; donde sin lugar a dudas el consumidor podrá encontrar en el menú vastas bebidas y alimentos, los cuales no únicamente dependen del café, adicionalmente, STARBUCKS vende una experiencia en cada uno de sus establecimientos comerciales, ya que es reconocida por vender todo tipo de bebidas y contar con servicios como Internet inalámbrico para sus usuarios, aplicaciones para teléfonos inteligentes, entre otros. Alega conforme al principio de unicidad aplicable en la materia que la marca debe ser vista como un todo y que el consumidor promedio percibe la marca como un todo y no se detiene a analizar los detalles, por lo que una marca debe ser analizada en forma global y no separada. Concluye con respecto a este punto señala que se debe hacer una análisis integral de la marca STARBUCKS COFFEE (cuya traducción sería CAFÉ STARBUCKS), siendo COFFEE uno más de los elementos que la conforman y que dentro del conjunto de la marca NO HACE REFERENCIA AL PRODUCTO CAFÉ, SINO A STRABUCKS COFFEE COMO NEGOCIO, COMO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, COMO COMPAÑÍA Y COMO MARCA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**” presenta un elemento arbitrario “**starbucks**” y otro genérico “**coffee**”. La palabra “**coffee**” se traduce al español como “**café**”. Al analizar este Tribunal la marca propuesta “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**”, en clases **05, 33 y 38** de la nomenclatura internacional en relación con la lista de servicios para proteger y distinguir, respectivamente: “*bebidas nutricionalmente fortificadas; mezclas para bebidas sustitutas de comida y suplementos alimenticios; suplementos nutricionales en forma de barras de alimentos; suplementos dietéticos de alimentos; suplementos dietéticos de fibra para consumo humano; mezcla para bebidas de suplemento dietético en polvo con sabor a frutas; mezcla para bebidas de suplemento nutricional en polvo; suplementos de vitaminas y minerales; y bebidas fortificadas con vitaminas*”; “*bebidas alcohólicas destiladas y licores*”; y “*servicios de comunicación, tales como, transmitir programas de entretenimiento de audio y video descargables y retransmitidos vía computadora, redes de comunicaciones y satelitales; transmisión y radiodifusión de entretenimiento en audio; suscripción de transmisión y radiodifusión de audio y video vía*”



*computadora, redes de comunicación y satelitales; transmisión electrónica y digital de voz, datos, información, imágenes, señales y mensajes; brindar salas de chat en línea, pizarras informativas y foros comunitarios para la transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras relacionados a entretenimiento, música, conciertos, videos, radio, televisión, películas, noticias, deportes, juegos y eventos culturales; entrega de mensajes mediante la transmisión electrónica, para transmisión o recepción de contenido de audio, video o multimedia; facilitar el acceso dedicado y discado de múltiples usuarios a la Internet; servicio de radiodifusión y descarga que permite a los usuarios reproducción muestra, descarga, almacenamiento, creación de listas de reproducción y retransmisión de música, videos, películas, juegos y entretenimiento relacionados con programación de computadoras, dispositivos de conexión inalámbrica, teléfonos con organizadores personales, y dispositivos para escuchar y reproducir material digital”, encuentra que la marca incluye la palabra “COFFE”, que haciendo una traducción al español significaría “café”, razón por la cual la misma solo puede ser aplicada a ese servicio, sea “para brindar productos y servicios relacionados con el café”. Al contrario, la amplia lista de productos y servicios que se indica no se relaciona con el café sino con otras bebidas, alimentos y servicios que igualmente nada tienen que ver con el café. Por ello, al proteger la marca otros productos y servicios diferentes al indicado en su denominación, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en el **inciso j) del artículo 7** de la Ley citada.*

Por otra parte, el artículo 7 párrafo final de la ley de cita permite la inscripción del signo, cuando, al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio y el registro solo sea para ese producto o servicio. En el caso de análisis la lista de productos y servicios se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. Interpretadas en conjunto ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, éstas exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido.



En ese sentido el riesgo de engaño y confusión se genera en virtud de ello y no consta en el expediente de mérito una limitación de esos servicios a efecto de indicar que lo que ofrece es precisamente eso, productos y servicios relacionados con el “*café*” a los consumidores.

Más bien todo lo contrario, la solicitante insiste en la inscripción del signo para la totalidad de los productos y servicios propuestos, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada, ya que con ello se violentaría la normativa marcaria indicada por no haber una correspondencia entre la descripción “*COFFEE (café)*” y los productos y servicios ofrecidos, generando confusión al consumidor.

Siendo así las cosas, este Tribunal determina que según lo establece el artículo 7 inciso j) en relación con el párrafo in fine, el uso del término “COFFEE” en la marca solicitada podría llevar a engaño al consumidor en el sentido de relacionar las bebidas y suplementos nutricionales etc., en clase 05 como conteniendo café y en la clase 33 en igual término. En la clase 38, de igual forma la palabra “COFFEE” hace al consumidor relacionar servicios con café, por lo cual el signo también llevaría a confusión y engaño al consumidor por incluir un elemento “COFFEE”, el cual como bien lo indica el apelante está íntimamente ligado a un servicio de venta de café en condiciones especiales; distinto sería el caso en que se utilizara el elemento “STARBUCKS” para generar una familia de marcas con productos diversos, sin incluir elementos que puedan llevar a engaño y confusión al público consumidor.

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 Especial 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 con siete minutos y veintidós segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica, comercio y servicios “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**”, en clases **05, 33 y 38** de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la



misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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 No. 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo No. 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 con siete minutos y veintiún segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma por nuestras razones, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**STARBUCKS COFFEE (DISEÑO)**”, en clases **05, 33** y **38** de la Clasificación Internacional de Niza. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**