



EXPEDIENTE 2024-0038-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO Y SERVICIOS

LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7972)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0073-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas del catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Sergio Jiménez Odio, mayor de edad, abogado, vecino de San José, Zapote, con cédula de identidad 1-0897-0615, apoderado especial de la empresa LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en 28th Floor, Building T3, Haixi Jingu Plaza, 1-3 Taipei Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province / China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:58 horas del 03 de noviembre de 2023.

Redacta la jueza Ortiz Mora



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Sergio Jiménez Odio, apoderado especial de la empresa LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio y



de servicios **luckin coffee** para proteger y distinguir:

En clase 30: Café; bebidas a base de café; café con leche; café instantáneo; granos de café tostados; cacao; té; té helado; bebidas a base de té; azúcar; productos de confitería; pan; refrigerios a base de cereales; galletas; pastas alimenticias; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; aromatizantes de café.

Clase 43: Servicios de comedores; servicios de bar; servicios de café y catering; servicios de cafés; servicios de casas de té; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de cafeterías; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de alimentos y bebidas a través de camiones móviles; escultura de alimentos; alquiler de vajilla; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de aparatos para cocinar; alquiler de dispensadores de agua potable; alquiler de robots para preparar bebidas.

Mediante resolución dictada a las 15:04:58 horas del 03 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para cacao; té; té helado; bebidas a base de té; azúcar; productos de confitería; pan; refrigerios a base de cereales; galletas; pastas alimenticias; esencias



para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; en clase 30 y Servicios de comedores; servicios de bar; servicios de casas de té; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de alimentos y bebidas a través de camiones móviles; escultura de alimentos; alquiler de vajilla; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de aparatos para cocinar; alquiler de dispensadores de agua potable; alquiler de robots para preparar bebidas en clase 43, Siendo procedente únicamente para: Café; bebidas a base de café; café con leche; café instantáneo; granos de café tostados; cacao; aromatizantes de café en clase 30 y servicios de café y catering; servicios de cafés; servicios de cafeterías en clase 43; lo anterior de conformidad con el artículo séptimo inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ley 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de la empresa LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, interpuso recurso apelación, y, expresó como agravios lo siguiente:

El Registro consideró que estos productos y servicios no están relacionados directamente con “café” como producto y que por ende no son susceptibles de registro; considera su representación que los productos y servicios sí están directamente relacionados a varios de los significados de café, entendiéndose café como “café (producto), café (lugar) y cafeterías”. Por ello la protección de dichos productos y servicios no causaría confusión al consumidor promedio por cuanto



este podría claramente relacionar dichos productos y servicios con este significado. Se debe analizar los significados del término café de manera amplia con el fin de que permita el registro de los productos y servicios mencionados, los que son típicos de y están directamente vinculados a un establecimiento como lo es un café o una cafetería. Esto debido a que el Registro se ha limitado a analizar únicamente una de las definiciones de dicho término, dejando vulnerable al apelante en cuanto a los productos y servicios que comercializa como cualquier otra cafetería.

Su listado de productos y servicios que busca protegerse no está limitado a café (producto), la totalidad de estos sí están directamente vinculados a café como producto, a café como lugar y a cafeterías en general, además de estar directamente relacionado con el giro comercial de las cafeterías y cafés, por lo que no causaría confusión al consumidor promedio. Adicionalmente los productos y servicios del listado que busca proteger se comercializan en cafés y cafeterías, razón por la que no se causaría confusión al consumidor promedio.

El consumidor promedio podría vincular y relacionar la totalidad de los productos y servicios con cualquiera de los significados de café que indica el Diccionario de la Lengua Española, razón por la que estos significados están vinculados donde el consumidor promedio podría ligar dicho listado a alguna de las definiciones de café, situación que no causaría ningún tipo de confusión, por cuanto la naturaleza de dichos productos y servicios está directamente relacionada a los significados del término café.



Los productos parcialmente rechazados en clase 30 son productos que se comercializan a diario en establecimientos como cafés y cafeterías, donde un consumidor podría adquirir: cacao; té; té helado; bebidas a base de té; azúcar; productos de confitería; pan; refrigerios a base de cereales; galletas; pastas alimenticias; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales en la mayoría de las cafeterías del mundo. Lo anterior por cuanto es parte de su giro comercial usual.

Es más común que dicho tipo de establecimientos ofrezcan servicios como: servicios de comedores; servicios de bar; servicios de casas de té; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de alimentos y bebidas a través de camiones móviles; escultura de alimentos; alquiler de vajilla; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de aparatos para cocinar; alquiler de dispensadores de agua potable; alquiler de robots para preparar bebidas. Es decir, mi representada tiene el interés en proteger servicios que ofrece y que están directamente relacionados con el giro comercial de un café o una cafetería.

Por último, el apelante indica que si el Tribunal llega a considerar que los productos y servicios rechazados por el Registro sí causan confusión al consumidor promedio, solicita la modificación de algunos de los productos y servicios rechazados a lo siguiente: té que contenga café; té helado que contenga café; bebidas a base de té que contengan café; azúcar con sabor a café, en clase 30 y; servicios de comedores con café; servicios de bares de comida rápida con café; servicios de restaurantes de comidas para llevar con café; suministro de alimentos y bebidas incluyendo café a través de camiones móviles; escultura de



alimentos para decoración de café; alquiler de vajilla para beber café; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería para cafés o cafeterías; alquiler de aparatos para cocinar para cafés o cafeterías; alquiler de dispensadores de agua potable para cafés o cafeterías; alquiler de robots para preparar bebidas para cafés o cafeterías, en clase 43 y declarar con lugar la apelación y que se continúe con el registro del signo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. En cuanto a los hechos no probados, no existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo que permite identificar los bienes o servicios producidos o proporcionados por una persona o empresa, distinguiéndolos de los de otras de su misma especie o clase. La Ley de Marcas en su artículo 2 la define de la siguiente manera:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por



considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador debe de realizar un examen de los elementos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud y determinar que no se encuentre comprendida en las causales que imposibilitan su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si tiende a inducir a error o engaño, sea



con relación a la procedencia, cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su elección, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

El carácter engañoso de las marcas habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general.

[...]

El Registro de origen basó la denegatoria parcial de la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 y 43, al considerar que el



consumidor al ver la marca de comercio y de servicios , traducirá en su mente el signo del inglés al español a “café de suerte”, y esa traducción de coffee por café hará percibir que únicamente es café o productos relacionados con el café. Sin embargo, lo que se



pretende proteger son otros productos y servicios que podrían inducir al público a error, ya que no necesariamente están relacionados con café y es ahí donde se podría producir el engaño al consumidor

Con base a lo anterior, y analizado por este Tribunal se determina que



luckin coffee

el signo **luckin coffee** que propone proteger y distinguir productos y servicios en clase 30 y 43, es totalmente registrable y no causa engaño al consumidor promedio.

El Registro de origen en la resolución apelada, limita esos productos y servicios y los concede parcialmente, con lo cual este Tribunal no está de acuerdo, ya que considera tal como lo indica el apelante, que tanto los productos como servicios solicitados son comercializados a diario en establecimientos como cafés y cafeterías de todas partes del mundo, donde un consumidor podría adquirirlos debido a que son parte de su giro comercial usual.

Con fundamento en lo anterior y visto en su conjunto el signo pedido, este órgano de alzada es del criterio que no resulta engañoso ni falso de distintividad para todos los productos y servicios que conforman el listado inicial. No se configura en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. Por ende, al no existir una discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los productos autorizados, no existe la posibilidad de generar expectativas que no corresponden con la



realidad y, por consiguiente, inducir a error al público consumidor, razón por la que se revoca parcialmente la resolución venida en alzada en cuanto a los productos rechazados para que se inscriba la marca pedida con la totalidad de los listados presentados en las clases solicitadas.

Por lo anterior lleva razón el apelante en cuanto a los agravios esgrimidos, los que se acogen en su totalidad, con la indicación de que este Tribunal no admite la limitación pedida, por cuanto está revocando parcialmente la resolución para que se inscriban los listados originales presentados al Registro de la Propiedad Intelectual. Los productos y servicios parcialmente rechazados en las clases 30 y 43 respectivamente, tal como se indicó, se comercializan a diario en establecimientos como cafés y cafeterías, donde un consumidor podría adquirir toda esa gama de productos y servicios que son parte de su usual giro comercial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Jiménez Odio, apoderado especial de la empresa LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:58 horas del 03 de noviembre de 2023, la cual se revoca parcialmente,



luckin coffee

concediéndose la marca de comercio y de servicios , para proteger y distinguir en clases 30 y 43, la totalidad de los productos y servicios propuestos.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Jiménez Odio, apoderado especial de la empresa LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:04:58 horas del 03 de noviembre de 2023, la cual se revoca parcialmente, concediéndose la marca de



luckin coffee

comercio y de servicios , para proteger y distinguir en clase 30: Café; bebidas a base de café; café con leche; café instantáneo; granos de café tostados; cacao; té; té helado; bebidas a base de té; azúcar; productos de confitería; pan; refrigerios a base de cereales; galletas; pastas alimenticias; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; aromatizantes de café; y en clase 43: Servicios de comedores; servicios de bar; servicios de café y catering; servicios de cafés; servicios de casas de té; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de cafeterías; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; suministro de alimentos y bebidas a través de camiones móviles; escultura de alimentos; alquiler de vajilla; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de aparatos para cocinar; alquiler de dispensadores de agua potable; alquiler de robots para preparar bebidas. Continúese con el trámite correspondiente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal,



Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 02:43 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:30 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:10 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 02:57 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 09:56 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29