

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0632-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISCOVERIES” (29,30 ,32)**

**STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-2478)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 085-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del cinco de junio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Marzo del 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa , en su condición de Apoderado Especial, solicitó la inscripción de la marca multiclase de fábrica y comercio **“DISCOVERIES”**, para proteger y distinguir: **En clase 29** de la Clasificación Internacional, *“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”. En clase 30, “Café molido y en grano; cacao, té (herbal y no herbal), café, té, cacao y bebidas tipo expreso; bebidas hechas con una base de café y / o expreso; bebidas hechas con una base de té; chocolate y vainilla en polvo; salas para añadir a las bebidas; jarabe de chocolate; jarabes para dar sabor para añadir a bebidas, productos horneados incluyendo magdalenas, bollos, panecillos, galletas, pastas y panes, emparedados, granola; café listo para tomar ; té listo para tomar; helado y confitería congelada; chocolate; confites, confitería”. En 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 para 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 sodas, bebidas de frutas congeladas y bebidas congeladas a base de frutas.*

**II.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del cinco 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.** (...)

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Junio del 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación dicha, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

**IV.** 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 la Jueza Mora Cordero, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados lo establecido en el Considerando II de la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios veinte al veintitrés del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

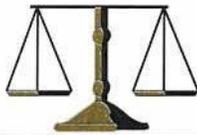
**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 10 horas y 57 minutos del 05 de Junio de 2012, dictada en el expediente contra la solicitud de marca: DISCOVERIES, en clases 29; 30 y 32, Exp N°2012-2478.”* (Folio 31), frase con la cual, desde



luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 37) 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.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de las marcas “**DELICIOUS DISCOVERIES**”, ya inscritas en las clases 29,30 y 32, bajo los registro números 203201,203203,203204 a nombre de **WAL-MART STORES, INC.** Debido a que dichos signos protegen productos que se encuentran clasificados en las misma clases de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta, y como es criterio del *a quo* así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, dado que tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial “*la marca registrada contiene la marca solicitada y el Delicious solamente la está calificando, pero en ningún momento la hace diferente de la solicitada*”, por lo que existe un inminente riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su



inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas, por encontrarse inscritas las marcas “**DELICIOUS DISCOVERIES**” en las clases 29,30 y 32, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DISCOVERIES**”, dentro de la cual se encuentran productos iguales o similares y ambas en las mismas clases, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STERBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del cinco de junio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**DISCOVERIES**” en clases 29, 30 y 32. 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

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**