

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0697-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo CLOVER

Starbucks Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-2329)

Marcas y otros signos

VOTO N° 157 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del doce de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de 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 empresa Starbucks Corporation (haciendo negocios como Starbucks Coffee Company), organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la empresa Starbucks Corporation, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **CLOVER**, para distinguir en **clase 07** molinillos eléctricos para café para uso doméstico o comercial, y en **clase 11** aparatos eléctricos tales como cafeteras para preparar café expreso y cafeteras para uso doméstico y comercial.

II. Que en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, representando a la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A., formuló oposición al registro incoado.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta, denegándose el registro solicitado.

IV. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Zürcher Blen, en la condición y calidades indicadas, mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal mediante resolución de las quince horas, treinta y dos minutos, cincuenta y ocho segundos del tres de setiembre de dos mil catorce.

V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y precias las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado el registro como marca de fábrica y



comercio del signo **Clover**, a nombre de Grupo Agroindustrial Numar S.A., vigente hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintidós, entre otras y de interés para el presente asunto, en las siguientes clases: **21** para distinguir, entre otros, utensilios pequeños para la casa y la cocina, uso doméstico y culinario, y en **clase 30** para distinguir, entre otros,

café y todo tipo de café (folios 37 y 38).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta, denegándose la solicitud de la marca, fundamentándose en que al analizar la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esa instancia que en aplicación del principio de especialidad existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud presentada, dado que existe identidad con la marca inscrita propiedad de la oponente, y provoca riesgo de confusión y asociación empresarial capaz de generar errores en los consumidores, trasgrediendo los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que no cumple con los requisitos normativos para convertirse en marca registrada. Por su parte el apelante no manifestó agravios que pueda conocer este Tribunal.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** 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, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante y apelante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

Así, primeramente debe este Tribunal de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Es menester señalar, que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

Por lo anterior resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud. Para ello presentamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	<p>CLOVER</p>
Productos	Productos
<p>Clase 21: entre otros, utensilios pequeños para la casa y la cocina, uso doméstico y culinario</p> <p>Clase 30: entre otros, café y todo tipo de café</p>	<p>Clase 07: molinillos eléctricos para café para uso doméstico o comercial</p> <p>Clase 11: aparatos eléctricos tales como cafeteras para preparar café expreso y cafeteras para uso doméstico y comercial</p>

Siguiendo las reglas que, de forma propositiva, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que a nivel gráfico literal los signos bajo cotejo comparten el uso de la palabra CLOVER, por lo que encontramos identidad. Por estar compuestos los signos por la misma palabra sucede que, además, fonéticamente, al ser pronunciadas suenan de forma idéntica, por lo que también en este nivel hay identidad. A nivel ideológico, ambas palabras, tomadas del idioma inglés, significan trébol, así hay también identidad. Asimismo, vemos como los productos del listado

propuesto están íntimamente relacionados con algunos de los contenidos en la marca inscrita, todo lo cual impide que se pueda conceder el otorgamiento pedido.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa Starbucks Corporation (haciendo negocios como Starbucks Coffee Company), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veintidós de julio de dos mil catorce la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**CLOVER**”, en clase 07 y 11 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° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa Starbucks Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo CLOVER. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36