

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0068-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SEATTLE’S BEST COFFEE”
(DISEÑO)**

SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8045-05)

VOTO No 211-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, casado en segundas nupcias, 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 compañía **SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Washington, domiciliada en dos mil cuatrocientos uno Utah Avenue South, Seattle, Washington noventa y ocho mil ciento treinta y cuatro, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, quince minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEATTLE’S**

BEST COFFEE, LLC., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio **SEATTLE'S BEST COFFEE (DISEÑO)**, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de restaurante, café, cafetería, barra de bocadillos, barra de café y lugares para tomar café, restaurante de comidas para llevar, y de servicios de comidas de restaurante para llevar; servicios de suministro de comida “catering”, servicios de suministro de café para oficinas; servicios de llevar café a las oficinas; servicios de contratación de alimentos; servicios de preparación de alimentos; servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, quince minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el signo distintivo cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no contener la suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque la misma contiene un nombre propio de una ciudad de Estados Unidos de Norte América, lo que provoca un alto riesgo de confusión en el consumidor, al otorgar características o una procedencia del producto distinta a la verdadera, al ser la marca de origen nacional, así como por contener la palabra “BEST”, que significa en el idioma español “MEJOR”, y ser un adjetivo calificativo que da a entender que los productos que se brindan son los mejores, pudiendo no ser cierto.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Harry Zürcher Blen, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las

partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que el Licenciado Harry Zürcher Blen, de calidades indicadas, es apoderado especial de la empresa **SEATTLE'S BEST COFFEE, LLC.** (Ver folio 9).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEATTLE'S BEST COFFEE, LLC.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicio **SEATTLE'S BEST COFFEE (DISEÑO)** en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de restaurante, café, cafetería, barra de bocadillos, barra de café y lugares para tomar café, restaurante de comidas para llevar, y de servicios de comidas de restaurante para llevar; servicios de suministro de comida "catering", servicios de suministro de café para oficinas; servicios de llevar café a las oficinas; servicios de contratación de alimentos; servicios de preparación de alimentos; servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza dicha solicitud, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no contener la suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque la misma contiene el nombre

propio de SEATTLE, que es una ciudad de Estados Unidos de Norte América lo que provoca un alto riesgo de confusión en el consumidor, al otorgar características o una procedencia del producto, distinta a la verdadera, al ser la marca de origen nacional, así como por contener la marca solicitada, la palabra “BEST”, que significa en el idioma español “MEJOR”, que es un adjetivo calificativo que da a entender que los productos que se brindan son los mejores, pudiendo no ser cierto, decisión que fundamenta en el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En su expresión de agravios, la representante de la empresa apelante, alega que la calificación de la marca en estudio, debe realizarse incluyendo al diseño, que es el elemento más distintivo y preponderante del signo solicitado, toda vez que su representada no pretende apropiarse de las palabras **SEATTLE-BEST-COFFEE**, ya que lo que se solicita, es el registro de la forma originaria en que se presenta éste, como un todo, porque los consumidores lo que hacen es identificar la marca y su diseño, identificándolos con los productos y o servicios protegidos por ella, lo que implica que la falta de poder distintivo de una marca no depende de que esté compuesto de palabras de uso común, o términos atributivos de características, sino que todas esas palabras unidas, forman un distintivo que adquiere originalidad y novedad, que goza de aptitud distintiva necesaria para ser registrada, al poseer suficientes elementos distintivos, y por ende, no induce a engaño al consumidor.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el

cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo. Ahora bien, respecto a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, es importante destacar que, tal y como las define el autor Jorge Otamendi, en la obra “Derecho de Marcas”: *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quién lo fabrica”* (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21). Por ende, el signo debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado, ya que por su naturaleza, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez hechas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso concreto que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicio “**SEATTLE’S BEST COFFEE**” (**DISEÑO**), conforme a lo dispuesto en el numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“Artículo 7º.- 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”.

La marca de servicio **SEATTLE’S BEST COFFE (DISEÑO)**, que conforme a la traducción al idioma español que hace el representante de la empresa apelante, constante a folio 1, significa el “**MEJOR CAFÉ DE SEATTLE**”, apreciada en relación directa con los servicios que pretende proteger ya señalados, atribuye la cualidad de que son los mejores, y con ello, pretende comunicarle al público consumidor, un mensaje que resulta engañoso.

Así entonces, el signo que pretende inscribirse aplicado a los servicios, puede provocar confusión y llevar al convencimiento del público consumidor, que los servicios que se le ofrecen son los mejores, no necesariamente siéndolo, cayendo así el signo en la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes transcrito.

Los alegatos de la apelante, respecto a que la marca solicitada reúne los requisitos de originalidad y novedad necesarios, en virtud de que está formada por un dibujo original y creativo, que al final, es el elemento más distintivo y preponderante, no pueden ser atendibles,

toda vez que, el signo solicitado es mixto, y en éstos generalmente suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico, ya que se parte de la base de que la palabra es la forma usual que existe en la práctica para solicitar un determinado producto o servicio en el mercado, por lo que difícilmente el gráfico sea empleado por el consumidor al señalar el producto o servicio de que se trate; además, de que una palabra o conjunto de palabras es de fácil recordación y el público para solicitarla, acude casi siempre a su denominación, no así a la representación gráfica.

Bajo esta premisa, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad marcaria que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, por lo que el signo cuyo registro se requiere, debe poseer intrínsecamente esa condición para acceder al registro, todo al tenor de su definición a que hace alusión el artículo 2 antes citado. Así, a pesar de que nos encontramos frente a una marca mixta, la parte denominativa que es la que predomina, resulta compuesta por tres vocablos sobresalientes, que se encuentran en idioma extranjero, siendo uno de ellos atributivo de cualidades, que le transmite al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, pudiendo provocar engaño, enmarcándose el signo propuesto dentro de los supuestos del inciso j) del artículo 7.

SEXTO. Por otra parte, la empresa apelante llama la atención del Tribunal, en que su representada cuenta con el registro de la marca **SEATTLE'S BEST COFFEE (DISEÑO)** en múltiples países, detallando entre otros, Arabia, Andorra, Antigua y Barbuda, Las Antillas Holandesas, Australia, Belice, Suiza, Chile, Colombia, Ecuador, Reino Unido, Granada, Hong Kong, Honduras, Israel, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rumania, Rusia, Singapore, Tailandia, Turquía, Taiwan, Ucrania, Estados Unidos, y aporta copia de los registros.

Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues la inscripción de

una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “SEATTLE’S BEST COFFEE ” (DISEÑO), vista en su conjunto y conforme se presenta, no goza de la suficiente aptitud para identificar el servicio en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en su calidad de apoderado especial de la compañía SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, quince minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC.**, en



contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, quince minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

- Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05