

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0067-TRA-PI**

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

**SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8043-05)**

***VOTO No. 271-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, cuarenta minutos del nueve de junio 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, diez 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 Gurdíán, 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 fábrica y de comercio **SEATTLE'S BEST COFFEE (DISEÑO)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café molido y granos enteros de café, cacao, te (de hierbas y no de hierbas), café, te, cacao y bebidas expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o café expreso, bebidas hechas con una base de te, chocolate y vainilla en polvo, siropes con sabor para agregar a las bebidas, productos horneados incluyendo panecillos, bollos y bizcochos, galletas, pastelería y panes, emparedados, productos de chocolate y confitería, frutas y cereales con granos enteros de base calientes y fríos listos para comer, café listo para tomar, te listo para tomar, helados, leches malteadas y confitería congelada; chocolate, dulces y confitería.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, diez 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 marcaría, 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 10).

**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 fábrica y de comercio **SEATTLE’S BEST COFFEE (DISEÑO)** en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café molido y granos enteros de café, cacao, te (de hierbas y no de hierbas), café, te, cacao y bebidas expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o café expreso, bebidas hechas con una base de te, chocolate y vainilla en polvo, siropes con sabor para agregar a las bebidas, productos horneados incluyendo panecillos, bollos y bizcochos, galletas, pastelería y panes, emparedados, productos de chocolate y confitería, frutas y cereales con granos enteros de base calientes y fríos listos para comer, café listo para tomar, te listo para tomar, helados, leches malteadas y confitería congelada; chocolate, dulces y confitería.

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.

Por su parte, el representante de la empresa **SEATTLE’S BEST COFFEE, LLC**, en la apelación presentada en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no

presentó alegatos, ni agravios ante este Tribunal, lo que no es óbice para que el presente asunto deba resolverse conforme corresponde, en observancia del control de legalidad que compete ejercer a esta Instancia.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** 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.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**SEATTLE’S BEST COFFEE**” (**DISEÑO**), conforme a lo dispuesto en los incisos g) y j) y párrafo final del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

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

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

*(...)*

*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*

*(...)*

*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio”.*

La marca de fábrica y de comercio **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 productos que pretende proteger ya señalados, otorga la cualidad de que son los mejores, comunicándole al público consumidor, un mensaje que podría resultar engañoso. Así entonces, el signo que pretende inscribirse aplicado a los productos que protege y distingue, puede provocar confusión y llevar al convencimiento del público consumidor, que los productos que

se ofrecen son los mejores, no necesariamente siéndolo, cayendo así el signo en la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes transcrito.

En el presente caso, 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 distintiva 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, según lo señala el inciso g) del numeral 7 antes transcrito. 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, 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.

Además, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto, concretamente el vocablo “COFFEE”, que como se indicó supra, traducido al idioma español significa “CAFÉ”, y analizando los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, observa este Tribunal que en estrictu sensu, dicha marca no está dirigida a la

protección y distinción únicamente de productos derivados del café, sino que protege “cacao”, “te” y productos alimenticios derivados de éste, con lo que se pretende proteger una serie de productos que no guardan ninguna relación con el café, incurriéndose en la prohibición establecida en el párrafo in fine del referido artículo 7 la Ley de Marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**SEATTLE’S BEST COFFEE** ” (**DISEÑO**), vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto 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, diez minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SÉTIMO. 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, diez 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## **DESCRIPTORES**

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**