



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1364-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SEATTLE'S BEST COFFEE

Seattle's Best Coffee LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11485-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 383-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían en su calidad de apoderada especial de la empresa Seattle's Best Coffee LLC, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:41:07 horas del 9 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2007, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa Seattle's Best Coffee LLC, solicitó la inscripción de la marca de servicios **SEATTLE'S BEST COFFEE**, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional, administración de negocios; gestión de negocios; franquicia; tales como el suministro de asistencia técnica en el establecimiento y/u operación de restaurantes, cafés, cafeterías y loncherías; servicios de venta al por menor de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes,



relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; distribuciones de ventas al por mayor, tiendas de ventas al por mayor y servicios de pedidos al por mayor todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; servicios de pedidos por correo y servicios de catálogo de pedidos por correo, servicios de pedidos en línea computarizados, servicios de ventas al por menor en línea computarizados, servicios de pedidos en línea y servicios de tiendas al detalle en línea todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; registro de regalos en línea computarizado y servicio de pedidos; tiendas de discos y música al por menor; almacenes al detalle y servicios de tiendas al por menor en línea principalmente de discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; servicios de catálogo de pedidos por correo y electrónicos principalmente discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; promoción de exhibiciones musicales y conciertos de música en vivo de otros a través de la distribución de materiales impresos y de promoción por



audio; suministro de equipo de sonido y para escuchar música en tiendas al detalle para clientes preestreno de discos compactos, películas, DVD-s, DVIR's , y otros medios de comunicación previos a la compra.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:41:07 horas del 9 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 2009, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos que resultan engañosos, los cuales relacionados con los servicios a distinguir resulta carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante en escrito presentado ante este Tribunal destaca que la empresa solicitante es muy importante en su



sector de mercado, que la marca se encuentra inscrita en otros países, que el signo propuesto no describe a los servicios, y que no se hace reserva del término BEST.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. Tenemos que el signo propuesto, sea SEATTLE'S BEST COFFEE, es una frase en idioma inglés, la cual por estar compuesta por palabras de significado aprehensible para una persona con conocimientos básicos en ese idioma, sector cada día más amplio dentro de nuestro sector consumidor por la enseñanza que de dicho idioma se da en la educación básica primaria y secundaria que brinda el Estado, resulta de significado transparente dentro del mercado nacional, así, claramente se entenderá como EL MEJOR CAFÉ DE SEATTLE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como continente de la aptitud distintiva suficiente para acceder al registro, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma inglés, y tiene un significado concreto y aprehensible por el consumidor promedio, el cual es atribuir la calidad de ser el mejor café de Seattle. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los servicios que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

SERVICIOS

<u>administración de negocios; gestión de negocios; franquicia; tales como el suministro de asistencia técnica en el establecimiento y/u operación de restaurantes, cafés, cafeterías y loncherías; servicios de venta al por menor de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o</u>
--



cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; distribuciones de ventas al por mayor, tiendas de ventas al por mayor y servicios de pedidos al por mayor todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; servicios de pedidos por correo y servicios de catálogo de pedidos por correo, servicios de pedidos en línea computarizados, servicios de ventas al por menor en línea computarizados, servicios de pedidos en línea y servicios de tiendas al detalle en línea todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; registro de regalos en línea computarizado y servicio de pedidos; tiendas de discos y música al por menor; almacenes al detalle y servicios de tiendas al por menor en línea principalmente de discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; servicios de catálogo de pedidos por correo y electrónicos principalmente discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; promoción de exhibiciones musicales y conciertos de música en vivo de otros a través de la distribución de materiales impresos y de promoción por audio; suministro de equipo de sonido y para escuchar música en tiendas al detalle para clientes preestreno de discos compactos, películas, DVD-s, DVIR's , y



otros medios de comunicación previos a la compra

Respecto de los servicios subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos, sea que estén referidos al mejor café de Seattle. Entonces, respecto de dichos productos, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Si bien la Ley permite el uso de términos calificativos o descriptivos dentro de la construcción de una marca, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos SEATTLE’S BEST COFFEE, que califican las propiedades de los servicios que se pretenden distinguir, ya que tan solo hace una indicación de calidad y de origen geográfico, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los servicios subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta calificativo de características.

Pero, tenemos que la lista de servicios es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

SERVICIOS

administración de negocios; gestión de negocios; franquicia; tales como el suministro de asistencia técnica en el establecimiento y/u operación de restaurantes, cafés, cafeterías y
--



loncherías; servicios de venta al por menor de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; distribuciones de ventas al por mayor, tiendas de ventas al por mayor y servicios de pedidos al por mayor todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; servicios de pedidos por correo y servicios de catálogo de pedidos por correo, servicios de pedidos en línea computarizados, servicios de ventas al por menor en línea computarizados, servicios de pedidos en línea y servicios de tiendas al detalle en línea todos en el área de: café, té, cacao, alimentos empacados y preparados, dispositivos eléctricos, dispositivos no eléctricos, utensilios para el hogar, utensilios para la cocina, relojes, relojes de pulsera, relojes para la cocina, cronómetros, joyería, libros, grabaciones musicales, almohadillas para el ratón, billeteras, carteras, bolsa grande, carteras, cartucheras, bultos, valijas y sombrillas, todas hechas de tela, plástico o cuero, control remoto de llavero de cuero, ropa, gorras y sombreros, juguetes, incluyendo osos de peluche, muñecos de peluche, juguetes de felpa, muñecas y accesorios para las mismas, ornamentos navideños; registro de regalos en línea computarizado y servicio de pedidos; tiendas de discos y música al por menor; almacenes al detalle y servicios de tiendas al por menor en línea principalmente de discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; servicios de



catálogo de pedidos por correo y electrónicos principalmente discos de audio y video, películas y CDs y libros, videos y revistas en el área de la música; promoción de exhibiciones musicales y conciertos de música en vivo de otros a través de la distribución de materiales impresos y de promoción por audio; suministro de equipo de sonido y para escuchar música en tiendas al detalle para clientes preestreno de discos compactos, películas, DVD-s, DVIR's , y otros medios de comunicación previos a la compra

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. Al indicarse en el signo solicitado el término COFFEE o CAFÉ, respecto de los servicios ahora subrayados el signo resulta engañoso, ya que éstos no están referidos a café, por lo que resultará en un engaño y/o confusión del consumidor, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“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.”

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán representando a la empresa Seattle's Best Coffee LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, siete segundos, del nueve de octubre de dos mil nueve, la cual 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. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29