



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0041-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (KOMODO DRAGON BLEND) (30)

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-2423)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0634-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dos de julio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado ***Harry Zurcher Blen***, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad 1-415-1184, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas treinta y ocho minutos cincuenta y siete segundos del cinco de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas dieciocho minutos cuarenta y nueve segundos del trece de marzo del dos mil doce, el licenciado ***Edgar Zurcher Gurdian***, mayor, divorciado, con cédula de identidad número 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de **STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, solicitó el registro de la



marca de fábrica y comercio **KOMODO DRAGON BLEND**, en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: “*Bebidas hechas de café; café; granos de café; café molido*”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas treinta y ocho minutos cincuenta y siete segundos del cinco de junio del dos mil doce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas dieciocho minutos cuarenta y ocho segundos del trece de junio del dos mil doce, el licenciado **Harry Zurcher Blen** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio** en contra de la resolución relacionada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica: , registro 171171, cuyo titular es **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, inscrito el 2 de noviembre del 2007 y vigente hasta el 2 de noviembre del 2017, en clase 30 para proteger y distinguir: “*Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo*” (Folio 68).

2-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica: , registro 171167, cuyo titular es **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, inscrito el 2 de noviembre del 2007 y vigente hasta el 2 de noviembre del 2017, en clase 30 para proteger y distinguir: “*Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo*” (Folio 70).

3-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica: , registro 171084, cuyo titular es **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, inscrito el 2 de noviembre del 2007 y vigente hasta el 2 de noviembre del 2017, en clase 30 para proteger y distinguir: “*Café, te cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales,*



pan, pastas, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo” (Folio 72).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de fábrica: **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, registro 174000, cuyo titular es **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, inscrito el 29 de abril del 2008 y vigente hasta el 29 de abril del 2018, en clase 30 para proteger y distinguir: “*Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo” (Folio 74 y 76).*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la inscripción de la marca **KOMODO DRAGON BLEND** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito. Además ambas protegen productos similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas



y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que su representada es sino, la cadena más grande del mundo dedicada a la comercialización de café, contando con marcas y diseños registrados alrededor del mundo incluyendo Costa Rica; que su marca no es idéntica a la inscrita y que no entra en conflicto, ya que la similitud recae en el término genérico **DRAGON** que es un símbolo propiamente usado para hacer referencia a la cultura asiática, donde su apariencia, fonética y connotación difieren de las marcas inscritas, además de que es de uso común sobre el cual no se puede reclamar derechos, cuestión por la que no se debe de analizar separadamente sus otros elementos, sean **KOMODO** y **BLEND**. Que la lista de productos es diferente pues la marca propuesta es más específica y se enfoca en productos propios del giro comercial así como canales de comercialización distintos y propios de STARBUCKS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, 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, siendo ésta la esencia del *derecho de exclusiva* que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación* respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad



mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.***
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean



reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de



los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

Signo	KOMODO DRAGON BLEND				
Registro	Solicitado	Inscrito	Inscrito	Inscrito	Inscrito
	-----	171171	171167	171084	174000
Marca	fábrica y comercio	fábrica	fábrica	fábrica	fábrica
Protección y Distinción	<i>Bebidas hechas de café; café; granos de café; café</i>	<i>Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería,</i>	<i>Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería,</i>	<i>Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería,</i>	<i>Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastas, pastelería,</i>



	<i>molido</i>	<i>confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo</i>	<i>confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo</i>	<i>confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo</i>	<i>confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre salsas especias hielo</i>
<i>Clase</i>	30	30	30	30	30
<i>Titular</i>	STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY	INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.			

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del solicitado **KOMODO DRAGON BLEND** como lo son las marcas de



fábrica , , , , registros 171171, 171167, 171084 y 174000 respectivamente, estas llevan dentro de sus denominaciones el término “**DRAGON**”. En ese sentido tanto el signo solicitado como los inscritos contienen dentro de su denominación la palabra **DRAGON**, además de que protegen productos relacionados con café, donde el consumidor va a encontrarlos en los mismos establecimientos comerciales, lo cual podría causar riesgo de confusión y de asociación empresarial. El término **DRAGON** puede ser percibido por el consumidor como factor tópico o preponderante que reconocerá en el mercado, mientras que las otras palabras que lo acompañan **KOMODO** y **BLEND** no determinan alguna fortaleza para individualizar la marca pedida, se trata de elementos secundarios que no vienen a diferenciar lo pedido con lo constante en la publicidad registral. Bajo ese conocimiento ambas presentan una composición gráfica y fonética muy



similar. Ideológicamente remiten al mismo concepto de un dragón, por lo que se genera un riesgo de confusión.

Los razonamientos del solicitante sobre que su marca no es idéntica a la inscrita y no entra en conflicto no son correctos, el término **DRAGON** no es genérico, pues no hace referencia directa al nombre del producto o servicio a proteger y el hecho de que dicho vocablo es usado para hacer referencia a la cultura asiática, no es del todo cierta, pues más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar la función de su aplicación al producto o servicio; el DRAGON no hace alusión directa a que universalmente sean productos asiáticos. En la mitología asiática corresponde a un animal real de Komodo, región de Indonesia, pero eso no lo hace propio de esa Región y mucho menos determinar la procedencia de productos.

La manifestación del recurrente en su escrito de apelación donde indica que su representada **STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, comercializa mundialmente el café con marcas y diseños registrados incluyendo nuestro país, de forma más específica y enfocada en productos propios de su giro comercial y canales de comercialización, no es de recibo, ya que esa manifestación no es el objeto de análisis en este caso por lo que debe de excluirse tal agravio. El rechazo se fundamenta en la similitud gráfica y fonética del signo con los inscritos y la posibilidad de generar confusión en el consumidor.

Ahora bien, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que pretende inscribirse, de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, se debe tener en cuenta los efectos jurídicos que devienen del 25 de la Ley de Marcas que en lo que interesa indica:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para



bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros [...]

De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera en violación a lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el llamado *derecho de exclusiva*, donde el término **DRAGON** ya está protegido por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, donde la **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, titular de la marca goza de un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito. Por lo anteriormente indicado no lleva razón la representación de la empresa solicitante y apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por razones extrínsecas.

Como consecuencia de las consideraciones y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, contra la



resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas treinta y ocho minutos cincuenta y siete segundos del cinco de junio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio **KOMODO DRAGON BLEND**, en clase 30 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION D/B/A/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y ocho minutos cincuenta y siete segundos del cinco de junio del dos mil doce, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **KOMODO DRAGON BLEND** en clase 30 Internacional. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55