



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0098-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAZO”**

**STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8062-2014)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 642-2015***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TAZO**”, para proteger y distinguir, en la clase 29 de la nomenclatura internacional: *“batidos de leche y bebidas basadas en leche; bebidas de soya; leche de soya; barras de alimentos basadas en soya; yogurt, bebidas*



*basadas de yogurt; nueces preparadas, nueces condimentadas, nueces rostizadas; jaleas de frutas; salsas de frutas jaleas, untables, cuajadas y conservas.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:54:15 horas del 30 de setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica “**TAZOS**” y “**TAZOS (DISEÑO)**” en clases 29 y 30, y 28, 29 y 30 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **142387** y **177357**, propiedad de la empresa **PEPSICO, INC.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO/ Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “TAZO” para la clase 29 internacional. [...]”**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco expreso agravios.

**QUINTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TAZOS**”, bajo el registro número **142387**, inscrita desde el 4 de noviembre de 2003 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2023, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas; huevos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos”*, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, y *“azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas”*, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **PEPSICO, INC.** (Ver folios 56 y 57).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TAZOS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **177357**, inscrita desde el 30 de junio de 2008 y vigente hasta el 30 de junio de 2018, para proteger y distinguir: *“juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, especialmente juguetes, a saber discos circulares que se pueden lanzar, voltear al jugar y/o coleccionar”*, en **Clase 28** del nomenclátor internacional, *“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; especialmente papas tostadas y bocadillos a base de papa”*, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, y *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, especialmente paletas de dulce, goma de mascar y*



*confites, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, especialmente bocadillos a base de maíz, a saber tortillas de maíz, bocadillos inflados de maíz con sabor a queso, palomitas de maíz acarameladas, pretzels, confitería a saber confites, paletas de dulce y galletas”, en Clase 30 del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa PEPSICO, INC. (Ver folios 54 y 55).*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAZO”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “TAZOS” y “TAZOS (DISEÑO)”, antes citadas, por lo que estableció lo siguiente:

*“[...] Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca “TAZO”; por cuanto son idénticas y busca proteger los mismos productos, a saber: “jalea y conservas”. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo octavo a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”.*



**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** 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 hayan sido quebrantados 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, señalando, puntualizando o estableciendo, 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 Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, 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 a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitado, ya que éste incurre en la prohibición establecida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo.

Realizado el cotejo respectivo, este Tribunal al igual como lo hizo el Registro, concluye que ambas marcas son casi idénticas en su parte denominativa “TAZO” vs “TAZOS” y “TAZOS (DISEÑO)”. No existe en la denominación propuesta otro elemento que constituya la parte preponderante de ese signo, sino que es el mismo que se encuentra en la publicidad registral con la única diferencia de la letra “S”. El titular de los signos inscritos goza, conforme al artículo 25



de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, del derecho de exclusiva y por ende la Administración Registral debe de proteger a ese titular inscrito. Ahora bien de acuerdo al principio de especialidad signos iguales o similares pueden ser inscritos, si los productos o servicios son diferentes y no se relacionan entre sí. En el caso concreto los productos de las marcas enfrentadas son los mismos algunos, otros similares y otros relacionados. Ello hace que venga en inaplicable dicho principio y por ende la irregistrabilidad de la marca.

Bajo ese conocimiento el consumidor podría desde el punto de vista gráfico y fonético confundir y asociar ambas marcas, riesgo de confusión y riesgo de asociación que hace incurrir a la marca solicitada en las prohibiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas y por no contarse con otros alegatos o pruebas que el recurrente pudo haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho. Se declara sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley se confirma.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce, la que se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca presentada. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**