



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0934-TRA-PI-384-16

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “TAZO (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-2384)

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

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 916-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de 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 STRABUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Washington, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“TAZO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en las clases 21, 30 y 43 de la nomenclatura internacional: *“molinillos de café operados manualmente; tazas aislantes para bebidas y café; vasos de papel; filtros para el café de papel no reutilizables; portavasos no de papel; termos aisladores; tazas para el café, tazas para el té y jarras; cristalería; platos y tazones; salvamanteles; canastas para almacenar; filtros para cafeteras no eléctricas; cafeteras no eléctricas tipo embudos, y contenedores decorativos para almacenaje de*



alimento; teteras no eléctricas; infusores de té; teteras; coladores de té; candelero (no de metales preciosos); candeleros no de metales preciosos; figuras de cerámica; figuras de porcelana”; “té y té de hierbas; té y bebidas a base de té de hierbas; té y bebidas a base de té y concentrados, con sabor a fruta; confitería congelada con té, té de hierbas y/o sabor a frutas; café molido y en grano, cacao, té herbal y no herbal; café, té, cacao y bebidas de café expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o café expreso; bebidas hechas con una base de té, chocolate y vainilla en polvo; salsas para añadir a las bebidas; jarabe de chocolate; jarabes para dar sabor y añadir a las bebidas; productos horneados, tales como, magdalenas, bollos, panecillos, galletas, pastas y panes, emparedados, café listo para tomar; té listo para tomar; chocolate, dulces y confites; producto alimenticio derivado de cereal procesado para ser utilizado como un cereal para el desayuno, bocadillos, o ingrediente para hacer comida, cereal listo para comer; copos de avena, harina de avena, alimentos bocadillos a base de granos; bocadillos listos para comer a base de avena, galletas; entradas congeladas que consisten en primeramente arroz o pasta con tales entradas también incluyendo vegetales o frutas; entradas congeladas, preparadas o empacadas que consisten primeramente en carne, mariscos, aves de corral y/o vegetales, fruta, arroz, pasta y/o granos; novedades congeladas, helado, helado de leche, barras de helado, sándwiches de helado; yogurt congelado”, y “servicios de restaurante, café, cafetería, bares, salones de té, sodas y cafés, restaurantes de alimentos para llevar; servicios de comidas; contratación de servicios de alimentos; preparación de alimentos; preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar”, por su orden.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada, por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 23 de junio de 2016, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, apeló la resolución referida sin expresar 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 116 y 117).

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 118 y 119).*

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. Que el representante de la empresa **Edgar Zurcher Gurdían**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 23 de junio de 2016, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

CUARTO. Que ante este Tribunal, 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 haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad



del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016.

SEXTO. 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 Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**TAZO (DISEÑO)**”, en las clases 21, 30 y 43 de la nomenclatura 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.-**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33



RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente No. 2014-0934-TRA-PI-384-16

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO (DISEÑO)”
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, Apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2012-2384)
Marcas y otros Signos Distintivos**

VOTO No. 088-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 916-2016 de las 10:45 horas del 17 de noviembre de 2016, dictado por este Tribunal.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el Por Tanto del Voto No. 916-2016 de las 10:45 horas del 17 de noviembre de 2016, dictado por este Tribunal, se denota que se indicó: “... *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**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO*



(DISEÑO), en las clases 21, 30 y 43 de la nomenclatura internacional. ...”. En razón de lo anterior, y con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “... *En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error material cometido, siendo lo correcto: “... *se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en su condición de apoderado especial de la empresa STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO (DISEÑO)”*, para todos los productos de la clase 30 internacional y siendo procedente para todos los productos solicitados en la clase 21 de la nomenclatura internacional y todos los servicios solicitados en la clase 43 de la nomenclatura internacional. ...”.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes expuesto, se corrige el error material cometido en el **Por Tanto** del Voto No. 916-2016 de las 10:45 horas del 17 de noviembre de 2016, dictado por este Tribunal, para que se lea correctamente como sigue: “... *se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en su condición de apoderado especial de la empresa STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:33 horas del 8 de junio de 2016, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO (DISEÑO)”*, para todos los productos de la clase 30 internacional y siendo procedente para todos los productos solicitados en la clase 21 de la nomenclatura internacional y para todos los servicios solicitados en la clase



43 de la nomenclatura internacional. ...”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0934-TRA-PI-384-16

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO (DISEÑO)”
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-2384)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0279-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 088-2017, de las trece horas con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente expediente.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 088-2017, dictado por este Tribunal, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete, se denota que se consignó en forma errónea el nombre y apellidos de uno de los jueces firmantes, ya que se encuentra firmado por la juez Ilse Mary Díaz Díaz, siendo lo correcto que lo firmara la juez Rocío Cervantes Barrantes. En razón de lo anterior, con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “... *En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que corresponden a los jueces que votaron el presente expediente.



POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 088-2017, dictado por este Tribunal, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete, para que se lean correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto y sus respectivas firmas, y se emita nuevamente a efectos de que sea rubricado por estos, sean Norma Ureña Boza, Leonardo Villavicencio Cedeño, Rocío Cervantes Barrantes, Jorge Enrique Alvarado Valverde y, Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. **NOTIFIQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora