
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0255-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



CAFÉ EL REY, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-3347

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0316-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Quesada Vargas, cédula de identidad 1-0994-0112, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAFÉ EL REY, S.A.**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-6927, con domicilio en San José, Curridabat Central, detrás de Condominio Hacienda Vieja, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:31:15 horas del 19 de mayo de 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de abril de 2022, el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, de calidades y representación dicha, solicitó la inscripción del signo **CR CAFÉ EL REY S.A. (diseño)**, como marca de servicios para proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, gestión comercial, ventas al por mayor y detalle, importación y exportación, publicidad relacionada con productos a base de café y sucedáneos.

En virtud de la solicitud mencionada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de las 16:34:51 horas del 29 de abril de 2022, le previno a la empresa solicitante, entre otras cosas, lo siguiente:

“[...] En la marca solicitada se incluyen las letras “CR”, lo cual no es permitido, si bien es cierto indica que no refiere a Costa Rica, [...] por lo que debe presentar un diseño que no incluya dichas letras, manteniendo íntegro en todo lo demás el diseño de conformidad con el artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y criterio de la Procuraduría General de la República C-085-2020. [...]”

Al efecto le conceden **quince días hábiles**, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. [...]”

La empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 11 de mayo de 2022, en respuesta al auto de prevención mencionado, indicó: “[...] Respecto a las letras CR, no pueden ser tomadas como exclusivas de Costa Rica, siendo que el código internacional de Costa Rica es CRI, o a nivel deportivo CRC. [...] no es antojadizo la utilización de estas letras, al ser las iniciales de la empresa CAFÉ REY. El criterio de la PGR no indica bajo ningún concepto las letras CR, haciendo alusión a los símbolos nacionales únicamente. [...]”

Ante el incumplimiento de lo prevenido el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:31:15 horas del 19 de mayo de 2022, procedió a tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de referencia, y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, porque consideró que el solicitante no excluyó del signo solicitado las letras “CR”, y por el contrario se limitó a decir en resumen que: “las letras CR no pueden ser tomadas como exclusivas de Costa Rica, que el código internacional es CRI o a nivel deportivo CRC”.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Rafael Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAFÉ EL REY, S.A.**, apeló y expuso como agravio, que por un error material involuntario de parte de su representada, se omitió aclarar que la marca se refiere a una marca de servicio, lo cual fácilmente se desprende de la descripción de los servicios que se han solicitado. Sin necesidad de una corrección es fácilmente entendible conforme a los servicios, que se requieren proteger, deducir que tipo de marca es.

Aduce, que es un error material totalmente subsanable, al mismo tiempo involuntario y siendo, que no afecta la calificación de fondo de la solicitud, es que solicita se revoque la resolución y se continúe con el proceso incoado, para no causar indefensión al solicitante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado con tal carácter que la empresa **CAFÉ EL REY, S.A.**, no cumplió dentro del plazo conferido con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de las 16:34:51 horas del 29 de abril de 2022.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de notificación de prevención de forma, debidamente notificado el 5 de mayo de 2022, requirió al solicitante de la



CAFÉ EL REY S.A.

marca , entre otras cosas, presentar un diseño que no incluyera las letras “CR”, de conformidad con el artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el criterio de la Procuraduría General de la República, quien debía tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la ley citada, cuyo incumplimiento acarrea la sanción de abandono de la gestión. El artículo 13 de la citada ley, en lo que interesa indica: “[...] el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”

En consecuencia, la norma es clara en que, al no cumplirse con lo apercibido, dentro del plazo de 15 días hábiles, es causal de rechazo de la gestión y conduce al abandono de la petición, a causa de ello, merece recordar al solicitante que cuando se hace una prevención esta se convierte en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo.” (Cabanellas, G (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27º Ed.). Editorial Heliasta, p. 398). La no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la

penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Tal como se observa en el expediente de análisis, el auto de notificación de la prevención de forma, en el que el Registro requirió a la empresa solicitante del signo



“Indicar correctamente el tipo de marca. Artículo 16 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

En la marca solicitada se incluyen las letras “CR”, lo cual no es permitido, si bien es cierto indica que no refiere a Costa Rica, el consumidor a verlo lo relaciona directamente con Costa Rica, por lo que debe presentar un diseño que no incluya dichas letras, manteniendo íntegro en todo lo demás el diseño, de conformidad con el artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y criterio de la Procuraduría General de la República C-085-2020.”

Por ende, el auto de prevención fue notificado al correo electrónico rquesadav@gmail.com, el 5 de mayo de 2022 (folio 6 vuelto del expediente principal), y desde el momento en que fue notificado el auto de prevención de forma de las 16:34:51 horas del 29 de abril de 2022, una vez transcurrido el plazo otorgado por la autoridad registral hasta el dictado de la resolución final de las 11:31:15 horas del 19 de mayo de 2022, se observa que aparte de haber presentado el escrito de contestación al auto de prevención de forma, el 11 de mayo de 2022, en el que alude que las letras de “CR”, no pueden ser tomadas como exclusivas de Costa Rica, y que el código internacional de Costa Rica es CRI, o a nivel deportivo CRC,

pero omitió excluir las letras “CR”, además, no consta en el expediente que el recurrente haya presentado otro escrito corrigiendo lo prevenido, razón por lo cual incumplió con lo dispuesto.

Por consiguiente, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la objeción de forma, cual es la de excluir las letras “CR” del signo propuesto, por lo que bien hizo el Registro en declarar el abandono de la solicitud de la marca mencionada y ordenar el archivo del expediente, de manera que este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Sobre el agravio que expone la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que por un error material involuntario de parte de su representada, se omitió aclarar que la marca se refiere a una marca de servicio, lo cual fácilmente se desprende de la descripción de los servicios que se han solicitado, siendo un error material subsanable, no lleva razón el apelante en su agravio, dado que el Registro de la Propiedad Intelectual en el contenido de la resolución final, señaló, “[...] en vista que en el escrito 2022/6608 en el encabezado se refiere como marca de servicios, lo cual es correcto se toma como respuesta a la prevención en cuanto al tipo de marca”, por lo que la objeción de forma, correspondiente al tipo de marca quedó subsanada; lo que no fue subsanado, es lo relativo a las letras “CR”, que es una abreviatura empleada y reconocida para Costa Rica, por lo que el apelante debió excluirla del signo, tal y como lo solicitó el Registro en el auto de prevención de forma de las 16:34:51 horas del 29 de abril de 2022, ya que efectivamente el uso de abreviaturas de países cae en la prohibición del artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en atención al dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, está vedado constitucionalmente para uso en signos distintivos, mientras no exista norma de rango legal que autorice su uso emanada de la Asamblea Legislativa.

Así las cosas, queda claro para este Tribunal que la prevención se incumplió en cuanto al requerimiento de eliminar las letras “CR”, ya que el otro requerimiento, sobre el tipo de marca, el Registro lo tuvo por subsanado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que evidentemente el recurrente no cumplió con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe aplicar la sanción legalmente establecida cual es, la declaratoria de abandono de la gestión, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **CAFÉ EL REY, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:31:15 horas del 19 de mayo de 2022, la que en este acto se confirma, para que se mantenga el abandono y archivo del expediente correspondiente a la solicitud de inscripción de



la marca de servicios **CAFÉ EL REY S.A.**, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, gestión comercial, ventas al por mayor y detalle, importación y exportación, publicidad relacionada con productos a base de café y sucedáneos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAFÉ EL REY, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:31:15 horas del 19 de mayo de 2022, la que en este acto se **confirma**, para que se mantenga el abandono y archivo del expediente correspondiente a la



CAFÉ EL REY S.A.

solicitud de inscripción de la marca de servicios **CAFÉ EL REY S.A.**, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, gestión comercial, ventas al por mayor y detalle, importación y exportación, publicidad relacionada con productos a base de café y sucedáneos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMCH

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES FINALES DEL RECURSO NACIONAL

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37