



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0286-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

SERVICIOS EXPOMAR CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9339)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0033-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Servicios Expomar Corp., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía España 122, BankBoston Tower, piso 8, Ciudad de Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:22:56 horas del 1 de marzo de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias



Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y servicios del signo



en las siguientes clases:

Clase 30 café, específicamente café espresso y café americano.

Clase 43 servicios de cafetería y servicios de restaurante dedicados al expendio de café espresso y café americano.

Lo anterior según limitación a los listados visible a folio 25 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- El signo propuesto está compuesto por elementos gráficos que resultan característicos de los productos y servicios de la empresa solicitante.



2- Ya se cuenta con el registro 312933 , y el signo pedido es una actualización gráfica de este, por lo que se tiene derecho al signo conforme a su evolución. Negarlo atenta contra la protección jurídica otorgada mediante el registro 312933.

3- Se debe aplicar el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, para ello se realizó la limitación al listado.

4- No se pretende exclusividad sobre los términos "ESPRESSO" y "AMERICANO" de forma aislada, sino sobre el conjunto del diseño propuesto.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos



probados y no probados.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

Considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al denegar el signo solicitado. El signo es mixto, o sea que está conformado por elementos tanto denominativos como gráficos. Al analizarse este respecto de los listados propuestos, según la limitación efectuada en escrito presentado el 15 de diciembre de 2023 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, vemos como el elemento denominativo, sea ESPRESSO y AMERICANO, tan solo es la expresión de los tipos de café que se pretenden comercializar y preparar para la venta. El elemento gráfico se refiere a una taza de café humeante, por lo tanto, su significado está directamente relacionado a los productos y servicios propuestos.

Por lo tanto, los elementos que componen al signo propuesto únicamente se refieren a la descripción de las características de los productos y servicios propuestos, sea que el café a comercializar es del tipo expreso o americano, y que el café que se pretende servir en los locales de restauración es de los tipos expreso y americano, sin



que haya otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al signo pedido. Por ende, el signo, además de ser únicamente descriptivo, es carente de aptitud distintiva.

Respecto de los agravios planteados, estos no pueden ser acogidos.

No se puede considerar que los elementos del signo solicitado caractericen a los productos y servicios de la empresa solicitante, ya que, como se analizó, estos resultan ser únicamente descriptivos de características y carentes de aptitud distintiva.

Respecto del otorgamiento del registro 312933, este no se convierte en un elemento que implique que ahora deba otorgarse la pedida, cada solicitud debe analizarse respecto de su propio y particular marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, el marco normativo aplicable, y los posibles derechos de terceros que le sean oponibles. La actual solicitud es independiente del otorgamiento antes realizado, y no puede apoyar una solicitud que es intrínsecamente rechazable. Sin embargo, debe señalarle que el signo que logró su protección cuenta con otros elementos que le otorgan la distintividad necesaria, a saber, “La pasión del café”, que deduce este Tribunal fueron los elementos que en su momento valoró la autoridad registral para avalar su protección, elementos que se extrañan en el signo objeto de análisis.

La limitación realizada a los listados, si bien se ajusta a lo establecido en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, no es por sí misma una garantía de inscripción, ya que esta se basa en la premisa de que el signo propuesto contenga elementos que aporten aptitud



distintiva al conjunto, lo cual no sucede en el presente asunto.

Así, aún y cuando la solicitante indica no pedir exclusividad sobre los elementos denominativos del signo, en su conjunto este no presenta elementos que vayan más allá de la mera descripción de características y añadan aptitud distintiva al conjunto.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Servicios Expomar Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:22:56 horas del 1 de marzo de 2024, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.74MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.69