



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0132-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**the coffee.**

ザ・コーヒー

**THE COFFEE LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-3882)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0458-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del dos de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE COFFEE LLC**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, Delaware, 19808, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:03:44 del 15 de octubre de 2024.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 19 de abril del 2024, la señora **María Laura Valverde Cordero**, abogada, cédula de identidad: 1-1331-0307, con domicilio en San José, en su condición de representante de la compañía **THE COFFEE**

**the coffee.**

ザ・コーヒー

LLC, solicitó la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir **en clase 35 internacional:** Asesoramiento en gestión empresarial; asesoramiento, consultoría e información relacionados con la planificación, análisis, gestión y organización empresarial para empresas; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de jarabes y preparados para bebidas; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [pasteles]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [chocolates]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [caramelos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [productos lácteos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [pastas alimenticias]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [panes]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [aperitivos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [emparedados]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [helados]; servicios de venta al por menor (por cualquier



medio) de productos alimenticios [jugos]; asesoramiento profesional en materia de negocios; servicios de gestión empresarial en el marco de las franquicias, por los cuales una empresa titular de una marca registrada, de un proceso de producción patentado o de derechos similares concede licencias a otras empresas para que utilicen estas marcas o procesos bajo ciertas condiciones; asesoramiento empresarial en materia de franquicias; asistencia a la gestión empresarial en el ámbito de las franquicias.

Mediante resolución de las 10:03:44 del 15 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción planteada al considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación en contra lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

**the coffee.**

1. La marca **ザ・コーヒー** al ser considerada en su conjunto brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifica con los servicios que protege. El consumidor promedio al enfrentarse a la marca no necesariamente la relaciona con la bebida “café” solamente, puesto que al acompañarse del artículo definido “el”, indicando en este caso “un lugar conocido o identificado”, es decir, al ser una marca de servicio evoca un lugar que sirve café, pero no necesariamente solo eso.



- 2.** Por ser esta una marca de servicios se relaciona con un lugar—físico, en línea, en el metaverso. Aunado a lo anterior, la frase “the coffee” está seguida de un punto (“.”) lo cual señala gráficamente el final del enunciado, con la intención quizás de brindar énfasis al probable sitio donde se ofrecen los servicios. Los caracteres en japonés incrementan la distintividad del signo, por lo que la atención no debería centrarse exclusivamente en el término "coffee" sino en el conjunto que crea el signo solicitado.
- 3.** El signo no es engañoso, puesto que los servicios descritos se relacionan con un establecimiento comercial donde se vende y consume diversos alimentos, en donde el consumidor puede optar, por ejemplo, entre otros: beber café sin un acompañamiento o, por el contrario, acompañar su café con algún alimento. También puede evocar al origen árabe de la palabra “café” que significa “estimulante”.
- 4.** Determinar que evoca solo a la bebida café no solo es una acepción errada sino también arbitraria y limitada por parte del Registro. Si se digita la frase “THE COFFEE” en el motor de búsqueda Google en internet, el primer resultado refiere a The Coffee como un café urbano que combina la pureza y el perfeccionismo japonés.
- 5.** El Registro tomó como base para denegar la solicitud, la alusión a un solo concepto arbitrario sobre la traducción-significado de la marca y además la fragmentó. Las marcas no deben traducirse y ni mucho valorarse con base en uno solo de sus elementos.
- 6.** La marca no describe los servicios, ni sugiere una relación con



estos, solamente da una idea al consumidor del giro comercial que ofrece por lo que no estamos ante una marca descriptiva, sino que resulta creativa y original dentro de la clase de servicios solicitada.

**7.** La marca no es engañosa, si se analiza a cabalidad los servicios pretendidos tenemos que estos evocan: "Establecimiento donde se vende y toma café y otras consumiciones", por lo que la expectativa que se puede crear en el consumidor corresponde cabalmente a la realidad de los servicios pretendidos.

**8.** Indica que la marca se ha inscrito en Puerto Rico y República Dominicana y que la no admisión de la presente solicitud conlleva a una limitación de la inversión extranjera para ejercer el comercio en Costa Rica con un producto que nunca ha provocado confusión en el consumidor.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. SOBRE EL 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.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la

**the coffee.****ザ・コーヒー**

solicitud de inscripción de la marca de servicios **the coffee.** **ザ・コーヒー**, para proteger y distinguir **en clase 35 internacional:** Asesoramiento en gestión empresarial; asesoramiento, consultoría e información relacionados con la planificación, análisis, gestión y organización empresarial para empresas; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de jarabes y preparados para bebidas; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [pasteles]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [chocolates]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [caramelos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [productos lácteos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [pastas alimenticias]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [panes]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [aperitivos]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [emparedados]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [helados]; servicios de venta al por menor (por cualquier medio) de productos alimenticios [jugos]; asesoramiento profesional en materia de negocios; servicios de gestión empresarial en el marco de las franquicias, por los cuales una empresa titular de una marca registrada, de un proceso de producción patentado o de derechos similares concede licencias a otras empresas para que utilicen estas marcas o procesos bajo ciertas condiciones; asesoramiento empresarial en materia de franquicias; asistencia a la gestión



empresarial en el ámbito de las franquicias; al considerar que el signo propuesto es inadmisible por razones intrínsecas.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas.



**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

El Registro de la Propiedad Intelectual, se opuso a la inscripción de la

**the coffee.**

marca de servicios ザ・コーヒー en clase 35 internacional, al estimar que no tiene la distintividad requerida y resulta engañoso con relación a los servicios que busca proteger y distinguir, conforme a lo dispuesto por el inciso g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

La distintividad es concebida dentro del derecho marcario como el fundamento, la esencia para acceder a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:



La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (**Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30.**)

En cuanto al carácter engañoso que hace referencia el inciso j), este habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

A la luz del artículo transrito, se está en presencia de un signo mixto, es decir, conformado por una parte denominativa y un diseño. Su



elemento denominativo se compone de los términos “the coffee”, escritos en el idioma inglés, los cuales se pueden traducir al español como “el café”.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina, por un lado, que la

**the coffee.**

marca ザ・コーヒー está conformada por términos carentes de la distintividad requerida. Por otro lado, la traducción del signo imprime en la mente del consumidor la idea de que los servicios están relacionados con el café, lo cual no corresponde con el listado de solicitado, y por tanto resulta engañoso.

Los argumentos esgrimidos por el apelante no son de recibo para este órgano de alzada. El signo considerado en su conjunto carece de fuerza distintiva, la cual es necesaria para cumplir la función esencial de una marca. El término “the” y un punto al final, aunado a unos caracteres en japonés en la parte inferior, no alteran o modifican el carácter engañoso del signo, por cuanto induce al público consumidor a creer que los servicios amparados están relacionados con café, al contener el signo las palabras en el idioma inglés “the coffee”, que como se indicó significa en español “el café”, cuando los servicios que se solicitan proteger y distinguir son distintos.



Señala el recurrente que su marca es evocativa, por lo cual es preciso conceptualizar qué se entiende por este tipo de marcas, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define de la siguiente forma: “Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indica al respecto:

[...]

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o calidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo.

[...]

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, lo cual no ocurre para el caso en concreto, por cuanto los términos que conforman el signo son de fácil comprensión para el consumidor promedio, el cual no debe efectuar un esfuerzo intelectual para



conocer el significado del signo, pero sí se verá engañado al saber que el signo no guarda ninguna relación con el café.

El análisis marcario no puede basarse en búsquedas en internet, ni en interpretaciones subjetivas sobre tendencias como lo sugiere el recurrente, ya que el examen debe enfocarse en la percepción que tendrá el consumidor al estar frente del distintivo marcario.

Con respecto a que su marca ha sido inscrita en otras jurisdicciones, no resulta vinculante para el presente caso, pues el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, no siendo vinculante para otorgar la inscripción, el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisible por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE COFFEE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE COFFEE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:03:44 del 15 de octubre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 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

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

#### DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53