



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0172-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



SERVICIOS

SERVICIOS EXPOMAR CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9345

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0222-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Panamá, con domicilio y establecimiento en vía España 122, Brank Boston Tower, ciudad de Panamá, República de Panamá en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:39 horas del 14 de febrero de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Para el 20 de setiembre de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y servicios en clase 30 internacional, para proteger: café. Y en clase 43 para: servicios de cafetería y servicios de restaurante. El diseño de la marca consiste en una circunferencia en color café, sobre la que se leen los términos ESPRESSO AMERICANO, en color blanco y separadas por dos líneas horizontales pequeñas, para finalizar en el centro de dicha circunferencia se observa una figura abstracta. (Folio 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:03:03 horas del 26 de setiembre de 2023, le previene al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud: **Forma:** Indicar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios, así como domicilio exacto de la persona jurídica, concediéndole QUINCE DÍAS HÁBILES, para su cumplimiento, so pena de tener por abandonada su solicitud y archivarse las presentes diligencias en caso de incumplimiento de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas. **Fondo:** El signo solicitado Espresso Americano, no posee distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos j), d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo corrección o modificación a la solicitud, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley



de marcas, deberá aportar comprobante de pago por \$25 dólares, así establecido en el art. 94 inciso i) de la citada Ley. Se le conceden TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la presente notificación, para que conteste. (Folio 10 a 12)

Mediante documento adicional 2023/013967 y documento 2023/013970, ambos con fecha del 23 de octubre de 2023, la representante de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., contesta sobre las objeciones de forma. (Folio 14 a 18)

Por documento adicional 2023/015006 del 13 de noviembre de 2023, la representante de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., solicita prórroga para contestar las objeciones de fondo. Y mediante resolución de las 15:44:33 horas del 17 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, le concede prórroga por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, para contestar. (Folio 14 a 23).

Mediante documento adicional 2023/016639 del 15 de diciembre de 2023, la representante de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., contesta sobre las objeciones de fondo manifestando que, modifica la lista de productos o servicios: en clase 30: Café, específicamente café espresso y café americano. Y en clase 43: servicios de cafetería y servicios de restaurante dedicados al expendio de café espresso y café americano. (Folio 24 a 28)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:07:39 horas del 14 de febrero de 2024, procedió a denegar la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios en clase 30 internacional, para proteger: café, específicamente café





espresso y café americano. Y en clase 43: Servicios de cafetería y servicios de restaurante dedicados al expendio de café espresso y café americano, pedida por la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., al determinar que el signo marcario propuesto incurre en la inadmisibilidad por motivos intrínsecos de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas. Lo anterior, debido a que pese a que la solicitante modificó la lista de productos y servicios que pretende inscribir, con dicha modificación únicamente se eliminó las objeciones respecto al carácter engañoso y descriptivo del signo, mas no subsana la falta de distintividad, por lo que, la prohibición contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley supra, se mantiene.

Mediante documento adicional 2024/002677 del 27 de febrero de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., interpone recurso de revocatoria con apelación, y expone sus argumentos de defensa.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:17:04 horas del 12 de marzo de 2024, declara sin lugar el recurso de revocatoria y confirma la resolución final. Y mediante resolución de las 09:17:05 horas del 12 de marzo de 2024, admite el recurso de apelación. (Folio 42 a 51)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Su representada cuenta con la marca inscrita ESPRESSO AMERICANO LA PASIÓN DEL CAFÉ, registro 312933, teniendo derecho de registrar variaciones de dicha marca, siendo la



marca solicitada una actualización gráfica de la marca inscrita, conforme la evolución de la marca y el uso de esta.

2. En el presente caso procede la aplicación del párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.
3. No se pretende exclusividad sobre los términos "espresso" y "americano" considerados de forma aislada, sin embargo, lo que si se pretende es la protección de un diseño circular de color donde se aprecian dos líneas irregulares que asemejan humo, que el consumidor puede identificar fácilmente con el origen empresarial de la marca, como de los productos y servicios que se pretenden.
4. La descripción de los productos y servicios evita la probabilidad de confusión y engaño para el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y 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 CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS. La normativa marcaria es clara en indicar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos necesarios a fin



de evitar que se pueda presentar alguna confusión.

Para el caso en estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre el signo propuesto y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso g), impide la inscripción de un signo que “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto al producto o servicio al cual se aplica.”



Partiendo de lo antes expuesto, la marca propuesta vista en su conjunto corresponde a un signo mixto; el diseño empleado corresponde a una circunferencia en color café, en la parte superior se logra visualizar el término ESPRESSO y en la parte inferior la palabra AMERICANO en letras de color blanco y separadas por dos líneas horizontales de color blanco, además, dentro de su circunferencia interna de color blanco se encuentra una figura abstracta en líneas de color café; que según detalla el recurrente hace alusión o asemeja a humo.

En cuanto a la protección de productos y servicios; la marca



pretende proteger en **clase 30** internacional: café, específicamente café espresso y café americano. Y en la **clase 43** para: servicios de cafetería y servicios de restaurante dedicados al expendio de café espresso y café americano; en este sentido, es claro



que los productos que el signo propuesto busca proteger están dirigidos específicamente al sector de café y restauración “cafeterías”, de ahí que, las palabras empleadas “espresso y americano” corresponden a términos utilizados dentro de la usanza comercial, por ende, de naturaleza genérica que no podrían ser considerados como elementos que le puedan proporcionar la distintividad necesaria al signo marcario pretendido con relación a otros de su misma especie o naturaleza, debido a que los citados aditamentos son de libre disposición entre los competidores para ser utilizados como complementos en sus propuestas y por ello no podrían ser apropiables. Lo anterior, encuentra su sustento en el artículo 28 de la Ley de marcas, y artículo 24 inciso b) de su Reglamento.

Al respecto el artículo 28 del citado cuerpo normativo dispone:

“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.

Y el numeral 24 inciso b) del Reglamento a dicha Ley, señala:

“... b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...”



De los citados cuerpos normativos, queda claro entonces que el



denominativo propuesto carece de la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral al estar conformada por elementos genéricos de uso común, lo que hace que el signo marcario propuesto incurra en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, denegándose su protección.

Señala el apelante que en el presente caso procede la aplicación del párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas. Sin embargo, cabe acotar por parte de este Tribunal, que lo indicado no es procedente en virtud de que el signo propuesto menciona al tipo de producto que se pretende comercializar, pero no se indica de manera directa el "café", lo cual es una situación que difiere del contenido propio del citado numeral, no siendo posible bajo esa circunstancia su aplicación en el caso que nos ocupa. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Externa la recurrente que su representada no pretende exclusividad sobre los términos "espresso" y "americano" considerados de forma aislada, sin embargo, sí pretende la protección de su diseño con el cual el consumidor puede identificar fácilmente la marca y el origen empresarial de los productos y servicios que se pretenden comercializar. Al respecto, es de mérito señalar que sobre los términos quedó debidamente acreditado que por ser expresiones de usanza común no podrían ser considerados como elementos que le proporcionen distintividad al signo propuesto; además, tampoco podríamos considerar que el diseño empleado podría contener esa



carga o particularidad distintiva, por cuanto, aún y cuando la marca incluye un diseño, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, siendo este elemento el de mayor percepción y el que hace alusión a que las marcas provienen de un determinado origen empresarial. En consecuencia, se rechazan sus manifestaciones en ese sentido.

Por otra parte, la apelante indica que la descripción de los productos y servicios evita la probabilidad de confusión y engaño para el consumidor. En este sentido, es importante aclarar a la recurrente que lo indicado conlleva a una causal de inadmisibilidad por motivos intrínsecos, en este caso concreto conforme al contenido del artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas, que dice “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”, no siendo posible bajo esa condición concederle protección registral a un signo marcario con esas características. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Finalmente, este Tribunal de alzada, estima importante aclarar a la recurrente que el hecho de que su representada cuente con la marca inscrita ESPRESSO AMERICANO LA PASIÓN DEL CAFÉ, registro 312933, no la autoriza, ni faculta para registrar variaciones de dicha marca; cuando incurra en prohibiciones legales; tal argumento no es procedente debido a que cada solicitud ingresada a la corriente registral debe ser valorada y analizada de manera independiente, debiendo superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, actividad que debe ser ejercida por el operador jurídico y bajo el principio de independencia que rige



la materia. De ahí que, el pretender inscribir un signo marcario bajo esa condición vendría en clara contravención con lo estipulado por el 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política, razón por la cual sus manifestaciones en ese sentido no son de recibo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:39 horas del 14 de febrero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía SERVICIOS EXPOMAR CORP., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:39 horas del 14 de febrero 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

Priscilla Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. OO.60.55



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

29 de noviembre de 2024
VOTO 0222-2024
Página 12 de 12