



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0442-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA "Casa CoopeTarrazú"
COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE
TARRAZÚ R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-5167)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0194-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, vecino de San Lorenzo de Tarrazú, portador de la cédula de identidad 5-0221-0065, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L.**, cédula jurídica 3-004-045083, domiciliada en San José, 1km al sur del parque central de San Marcos de Tarrazú, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 22 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 22 de mayo de 2025, el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, en su condición de apoderado generalísimo de la **Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**Casa CoopeTarrazú**", para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para exportación o consumo y en clase 43 internacional: cafetería.

Mediante resolución de las 12:31:19 horas del 22 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca por derechos de terceros, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 24 inciso c) del Reglamento de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la **Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L.** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El artículo 8 de la Ley 4179, estipula que "el nombre de las cooperativas será registrado de oficio y libre de todo derecho, por la Oficina de Marcas de Fábrica y Comercio". El artículo señalado está actualmente vigente, por tanto, Coopetarrazú R.L. constituye una marca desde 1960, mientras que la denominación de origen Tarrazú fue inscrita el 22 de enero de 2019.



2. El hecho que la Ley 559 haya sido reemplazada y complementada por legislación reciente, como lo indica el Registro, no ha derogado el artículo 8 de la ley 4179, además la nueva normativa no puede tener efecto retroactivo, en perjuicio de su representada.

3. Se debe aplicar el principio de primero en tiempo primero en derecho, debido a que COOPETARRAZU es una marca que se usa desde octubre de 1960, de manera reconocida tanto a nivel nacional como internacional; mientras que la denominación de origen fue inscrita en 2019.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene la inscripción de la marca "Casa CoopeTarrazú" a favor de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



Denominación de origen registro: 276883, inscrita desde el 22 de enero de 2019, titular: CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE TARRAZU, para proteger y distinguir: café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés (certificación visible a folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.



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. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) la marca se define 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.

De conformidad con la anterior disposición normativa, la protección registral únicamente puede recaer sobre signos que posean la capacidad de individualizar productos o servicios en el tráfico mercantil, lo cual constituye un presupuesto fundamental para el acceso al registro y para la tutela del interés público y de los derechos de terceros.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo



de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). *Revista de la Facultad de Derecho*, Pontificia Universidad Católica de Perú)

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 de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad 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.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Para el presente análisis, resulta necesario referirse brevemente a la naturaleza jurídica de la denominación de origen, debido a que el signo registrado está protegido a partir de esta figura. El artículo 2 de la Ley de marcas lo define así:



Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Por su parte la doctrina destaca tres elementos que deben estar presentes en estas figuras de protección:

- a. La denominación debe ser la denominación geográfica de un país, de una región o localidad. Es decir, la denominación debe existir como nombre de una entidad geográfica o política reconocida en un país.
- b. La denominación debe servir para designar un producto originario del país, región o localidad designada. En este sentido la denominación tiene un doble significado: es el nombre de un lugar geográfico preexistente y a la vez designa, de manera especial, al producto originario de dicha región; esto, implica específicamente los productos originarios del lugar de origen con las cualidades que incorpora.
- c. El tercer elemento hace alusión al nexo cualitativo que debe existir entre el producto y la zona geográfica designada. La calidad o las características del producto deben atribuirse exclusivamente al medio geográfico. A contrario sensu, si las cualidades no pudiesen atribuirse esencialmente al medio geográfico, la designación no constituiría una denominación de origen sino una indicación geográfica de procedencia simple. El medio geográfico abarca los factores naturales (clima, nivel de PH del suelo, sistemas de hidrografía, entre otros) y los factores



humanos (tradiciones profesionales o culturales particulares de los productores, trabajadores o artesanos de la zona geográfica delimitada, incluyendo también sus sistemas propios de producción, entre otros). (Ortega Samayoa, Inés. (2011). Marco regulatorio de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el área del queso y el vino: una comparación entre Chile y Costa Rica. *Revista Judicial* (102), pp. 164)

El otorgamiento del derecho de exclusividad para estos signos reviste un importante interés para la colectividad, debido a que, por medio de ellos, no solo se impulsa el desarrollo de la economía de la región geográfica delimitada, sino que también se genera un impacto positivo en la economía nacional del país en donde se ubica esa región. Lo anterior, por cuanto estos signos constituyen un instrumento que permite diferenciar los productos por su calidad certificada y sus características particulares, tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales.

Por la importancia que revisten, la legislación costarricense contempló enmarcar su ámbito de protección en el artículo 24 del Reglamento 33743, de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen:

Artículo 24. Protección. Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra:



- a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominaciones [sic] de origen;
- b) la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación", u otra similar;
- c) el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o denominación de origen, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio. Una indicaciones [sic] geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.



Una vez delimitado el marco de calificación, corresponde confrontar los signos distintivos en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien, en riesgo de asociación empresarial cuando se enfrente a los signos. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- 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;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o



servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama ...

Los signos en conflicto son los siguientes:

Marca solicitada

Casa CoopeTarrazú

Clase 30: café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para exportación o consumo.

Clase 43: cafetería.

Denominación de origen
registrada



Café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés.

A nivel gráfico, la marca solicitada **Casa CoopeTarrazú**, incorpora completamente el elemento denominativo de la denominación de origen registrada. Los términos adicionales “Casa” y “Coope” no le



confieren a la marca propuesta la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, por cuanto el elemento preponderante recae “TARRAZÚ”, y es precisamente este componente el que recordará el consumidor, por lo que existe un evidente riesgo de confusión.

En el plano fonético, los signos confrontados al ser pronunciados presentan una sonoridad altamente semejante al coincidir en el elemento central y sobresaliente “TARRAZÚ”, ya que los vocablos “Casa” y “Coope” son elementos accesorios al principal “TARRAZÚ”. Tal semejanza fonética incrementa la posibilidad de confusión en el consumidor.

En el aspecto ideológico, ambos signos evocan la misma idea, el origen geográfico “TARRAZÚ” ya protegido. De permitirse el registro de la marca propuesta se podría inducir al consumidor a creer que existe un vínculo con la denominación de origen registrada y que sus productos se encuentran certificados mediante la figura jurídica indicada.

Después de realizar el cotejo marcario correspondiente, se determina que entre los signos confrontados existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta necesario analizar el principio de especialidad, particularmente relevante cuando, como en el presente caso, los signos presentan un grado significativo de similitud.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más



alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (1ª Ed.). Madrid: Civitas, p. 293).

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir, es criterio de este órgano de alzada que se trata de productos con una conexión directa y absoluta; con el signo solicitado se busca proteger café (clase 30) y servicios de cafetería (clase 43), en tanto el signo inscrito distingue café producido en Tarrazú, por lo que esta relación entre los productos incrementa el riesgo de asociación indebida.

El apelante invocó en sus agravios el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, señalando que Coopetarrazú R.L. constituye una marca desde 1960, mientras que la denominación de origen Tarrazú fue inscrita en 2019. Al respecto, este Tribunal se permite aclarar que la norma invocada protege el nombre de la cooperativa, sea para el caso concreto Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú. En este sentido, la marca solicitada "**Casa CoopeTarrazú**", no corresponde al nombre oficial de la cooperativa, sino a un signo marcario distinto, el cual debe circunscribirse al examen dispuesto por la Ley de marcas vigente.

El hecho que el nombre cooperativo tenga protección legal no implica que se puede registrar cualquier signo que lo contenga, especialmente cuando ese signo incluya una denominación de origen



protegida. Aunque el artículo señalado reconozca una protección del nombre social, esto no exime del examen marcario que debe efectuar la administración, el cual debe ajustarse a la normativa especial vigente.

Según el recurrente, el mencionado artículo 8 de la Ley 4179 no ha sido derogado y la normativa posterior no puede aplicarse retroactivamente. No obstante, este argumento no resulta determinante, pues en el presente asunto se está analizando si el signo propuesto cumple con los requisitos legales para acceder a la protección registral y su posible colisión con derechos de terceros titulares de signos previamente registrados.

Aun así, como se indicó *supra*, el signo propuesto no se encuentra comprendido dentro de la protección del numeral traído a colación por el apelante, disposición que, a la fecha, tampoco cuenta con la reglamentación necesaria que permita a la autoridad registral su aplicación efectiva.

Por otra parte, el apelante sostiene la procedencia del principio “primero en tiempo, primero en derecho”, fundamentando en un supuesto uso de la marca desde 1960. Sin embargo, tal principio no resulta aplicable al caso concreto, por cuanto no consta en expediente prueba objetiva, idónea y suficiente que acredite el uso anterior del signo solicitado.

Adicionalmente, se reitera que el signo pretendido no es coincidente con el nombre de la cooperativa y, además, incorpora una



denominación de origen previamente protegida, lo cual constituye un impedimento legal para su registro.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los argumentos expuestos por el recurrente logra desvirtuar la similitud, el riesgo de confusión y asociación empresarial, con relación a la denominación de origen previamente registrada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, en su condición de apoderado generalísimo de la **Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, en su condición de apoderado generalísimo de la **Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 22 de agosto de 2025, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmaq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33