



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0300-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO



BBI COLOMBIA BRANDS S.A.S., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-1064)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0052-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del cinco de febrero de dos mil veintiseis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor León Weinstok Mendelewicz, con cédula de identidad 1-1220-0158, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBI COLOMBIA BRANDS S.A.S**, domiciliada en Km 2 Vía Colpapel Vda Canavita Parque Empresarial Buenos Aires Etapa 1, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:22 horas del 28 mayo 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de febrero de 2025, el señor León Weinstok Mendelewicz, en la condición indicada,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



(TOSTAO' Café y Pan), en clase 30 internacional

para proteger y distinguir: “Bebidas de café; bebidas heladas a base de café; café con leche; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café, té, sucedáneos de cacao y sucedáneos del café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; corteza de chocolate con granos de café molidos; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; productos de pastelería y repostería a base de café; productos de confitería a base de café; preparaciones a base de cereales y café.”

Mediante resolución final dictada a las 10:11:22 horas del 28 mayo 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por consistir en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BBI COLOMBIA BRANDS S.A.S**, interpuso recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

- 1) La marca es **evocativa**, cuestión que es permitida para su registro por nuestra legislación, análisis acogido por este Tribunal en múltiples asuntos. En este caso, si bien es cierto que el signo solicitado podría insinuar cierta relación conceptual con



características del producto, tal conexión es apenas sugerida, nunca descrita.

- 2) La marca no describe de forma directa, literal o exclusiva productos como: bebidas de café, bebidas heladas a base de café, café con leche, café descafeinado, café expreso, café helado, café instantáneo, café molido, café preparado, café, té, sucedáneos de cacao y de café, extractos de café, granos de café cubiertos de chocolate o de azúcar, corteza de chocolate con granos de café molido, affogato (bebidas a base de café con helado), productos de pastelería, repostería y confitería a base de café, o preparaciones a base de cereales y café. La posible asociación conceptual que pudiera realizar el consumidor se limita a una evocación indirecta que no alcanza el umbral legal de descripción prohibida.
- 3) El término "TOSTAO" no está reconocido por el idioma español, lo que contribuye a su carácter distintivo (se trata de una palabra sin definición en el idioma, lo que permite considerarla como un término de fantasía), al no tener significado concreto ni ser de uso común, "TOSTAO" actúa como un elemento original que otorga identidad propia a la marca y refuerza su capacidad de diferenciación en el mercado.
- 4) La marca TOSTAO ha sido registrada en múltiples países de América, España y China, y en Colombia es catalogada como notoria.

Por último, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se acepte la solicitud de inscripción de la marca solicitada.



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. 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 A LAS CAUSALES INTRÍNSECAS DEL REGISTRO MARCARIO. La Ley de marcas en su artículo 2 define 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 estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro según lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.



Para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que 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 citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

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.

[...]

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.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo resulta intrínsecamente inadmisibile cuando constituya una designación común, genérica o descriptiva del producto o servicio al que pretende asociarse, o bien cuando carece de la aptitud distintiva necesaria para permitir al consumidor identificar su origen empresarial.



Debemos recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo de 2020, manifestó:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además 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 este tema, 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).

El carácter engañoso que hace referencia el inciso j), 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.

[...]

De conformidad con los principios que rigen el derecho marcario, el examen del signo debe efectuarse en forma global, y tener en cuenta la impresión de conjunto que este genere en el consumidor de los productos o servicios que pretende distinguir. Desde esta perspectiva, resulta determinante valorar la fuerza distintiva del conjunto marcario.

De acuerdo con los incisos indicados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo no tenga suficiente aptitud



distintiva, debido a que califique o describa alguna cualidad o característica del producto o servicio de que se trata, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Por consiguiente, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca, refiere a la percepción que tendrá el consumidor y que se materializa en el **análisis en conjunto** que se debe efectuar al signo con relación al listado de productos o servicios que pretenda distinguir.

A la luz de lo citado, se constata que la marca tal y como se desprende desde una perspectiva en conjunto es de tipo mixto, sea, conformada por un diseño y una parte denominativa. Dentro del cuerpo del diseño se utilizan líneas y figuras, el cual está representado por el logo



, compuesto por el elemento denominativo principal **TOSTAO'** (y un apóstrofo) acompañado de los vocablos **Café & Pan**, así como por elementos gráficos, sean tres líneas diagonales color amarillo atravesando las letras "O"

El Registro de la Propiedad Intelectual determinó en su resolución denegatoria que, la inadmisibilidad del signo es por motivos intrínsecos, al conformarse por una totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción; no obstante, este Tribunal difiere de ese criterio, debido a que al analizar

en su conjunto el distintivo marcario pretendido





si bien no tiene traducción al español, la forma en que se encuentra escrito ineludiblemente, transmite en la mente del consumidor el concepto de “tostado” , no obstante no existe una conexión directa o relación obvia con los productos que se buscan proteger sean: “Bebidas de café; bebidas heladas a base de café; café con leche; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café, té, sucedáneos de cacao y sucedáneos del café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; corteza de chocolate con granos de café molidos; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; productos de pastelería y repostería a base de café; productos de confitería a base de café; preparaciones a base de cereales y café”, la marca no provoca en los consumidores una indicación o característica concreta de sus productos, que incida propiamente en el acto de consumo y que vaya en contra de las buenas prácticas comerciales, únicamente resulta evocativa con relación al listado de productos pedidos, pues el término “TOSTAO” no sugiere una cualidad común para los productos protegidos.

Al respecto este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado sobre las marcas evocativas y sobre este tema ha dicho:

[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal



carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (...). La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. (...)”. (Voto 94-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo de 2016).


También, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 344-IP-2022, del 11 de abril del 2023, al referirse a las marcas evocativas indicó:

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 cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.



La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, y así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos por

identificar. Como se indicó, el signo solicitado  no tiene un significado propio en español, sin embargo, por su fonética, le corresponde al consumidor usar su imaginación para poder relacionarlo con alguna cualidad de los productos solicitados, estando en presencia de una marca evocativa como se analizó.


En lo referente al agravio que expone la representación de la empresa apelante, acerca de que la marca **TOSTAO** ha sido registrada en múltiples países de América, España y China, y en Colombia es catalogada como notoria, aportando la prueba de folios del 17 al 91 del expediente principal, es importante indicarle que el hecho que el signo se encuentre inscrito en varias jurisdicciones no es vinculante en Costa Rica, para registrar el signo, se debe recordar que el derecho de marcas está sujeto al principio de territorialidad de las leyes, en este sentido la solicitud en nuestro país se debe regir por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación aplicable.

Por consiguiente, considera este órgano en alzada que el signo




se trata de una marca evocativa que no transgrede el numeral 7 incisos d) g) y j) de la Ley de marcas, debiendo acogerse los agravios expresados por la apelante y por las razones



expuestas se concluye que la marca solicitada  en conjunto, es distintiva, no engañosa ni descriptiva, por lo que puede acceder a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **BBI COLOMBIA BRANDS S.A.S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:22 horas del 28 mayo 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca



, en clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBI COLOMBIA BRANDS S.A.S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:22 horas del 28 mayo 2025, la que en este acto **se revoca**. 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

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD



TE: MARCA DESCRIPTIVA
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: TIPOS DE MARCAS
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.60.59 |