

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0453-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“TARRAZÚ MONTECIELO”**

**CAFE BRITT COSTA RICA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2097)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0068-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuatro minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de la empresa **CAFE BRITT COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-153905, organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Mercedes Norte, del Automercado 500 metros al norte y 400 metros al oeste, oficinas centrales de Café Britt Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:14:08 horas del 12 de agosto de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada Arias Chacón, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TARRAZÚ MONTECIELO**”, para proteger y distinguir en clase 30: café y sucedáneos del café, producidos en la zona de Tarrazú.

Mediante resolución de las 17:14:08 horas del 12 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la *Ley de marcas*, por presentar similitud con la denominación de origen registrada por



terceros

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón, apeló y expuso como agravios que se pretende una actualización de un antecedente registral para usar una ilustración en la comercialización de sus productos.



Indicó que su representada cuenta con el derecho de prelación del signo el cual se encuentra inscrito con el registro 185453 desde el 30 de enero de 2009, para proteger y distinguir en clase 30: café y sucedáneos del café; adjunta imagen de certificación folio 12 del legajo de apelación.

Señaló que las ventas se han realizado bajo la marca TARRAZU MONTECIELO y que la administración anuló la inscripción sin seguir el debido proceso. En atención al principio de intangibilidad de los actos propios, el Estado no puede contrariar las conductas propias pasadas, nadie puede cambiar su propia voluntad en perjuicio de tercero.

Alegó que el Estado inscribió y certificó la existencia de la marca y ahora no puede cambiar sus propios actos (inscripción y certificación) no puede corregir un error, porque ese acto administrativo ya se ejecutó y surtió efectos jurídicos. La ley no le permite corregir un error revocando lo actuado, sino que exige el debido proceso mediante el proceso de lesividad.

Manifestó que en el presente caso existió un acto administrativo creador de derechos subjetivos como lo fue la inscripción de la marca TARRAZÚ MONTECIELO, la que se

---


mantuvo vigente por más de 13 años.

Indicó que reclama el derecho del registro 185453 por cuanto sigue siendo válido, eficaz y oponible a terceros, a pesar de que el registro en un acto deliberado sin mediar un proceso de lesividad decidió eliminar los elementos denominativos que conforman el signo.

Señaló que en este caso no es aplicable el artículo 60 del Reglamento a la Ley de marcas, sobre la corrección de errores, porque se está cambiando por completo el sentido general de la inscripción del signo, la cual se llevó a cabo mediante acto administrativo del 30 de enero de 2009.

Aportó prueba para demostrar que la marca se utilizó en el comercio como marca mixta con elementos figurativos y denominativos e indicó que la tolerancia en el uso de ese registro ha generado reconocimiento del signo, el cual se asocia directamente a su representada.



Concluyó que el antecedente registral  registro 276883, está siendo cuestionado en un proceso bajo el expediente 16-004140-1027-CA, derecho que podría ser anulado y por ende no oponible al signo solicitado.

Solicitó revocar la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la denominación de origen:



registro 276883, propiedad del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, inscrita el 22 de enero de 2019, para proteger: café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés (folio 20 expediente principal).

2. En el trámite de inscripción del signo “**TARRAZÚ MONTECIELO (DISEÑO)**”, tramitado bajo el expediente adjunto como prueba para mejor resolver número 2006-7000, según consta a folio 18, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó al solicitante que no podía utilizar la denominación Tarrazú; por lo anterior el 20 de setiembre de 2007 la representante de la compañía solicitante aportó un nuevo diseño en el que prescindió de la parte denominativa (ver folios 36 y 37) lo que generó la inscripción del signo:



registro 185453, inscrita el 30 de enero de 2009 para proteger y distinguir en clase 30: café y sucedáneos del café, propiedad de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT S.A.**, cédula jurídica 3-101-153905 (folio 55) que posteriormente cambió su denominación a **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** En lo concerniente a las razones que impiden el registro por derechos de terceros, este Tribunal

---

considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, n.º 7978 y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que tales normas prevén esta imposibilidad cuando un signo marcario afecte algún derecho de terceros, como sucede en el presente caso, según se desarrollará.

El artículo 8 de la ley indicada determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- 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. (Se agrega el subrayado).

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe

---

analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De esta manera, los incisos d), e) y f) del artículo 24 del reglamento citado indican:

[...]

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;

[...]

Aunado a los argumentos antes expuestos es necesario realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, y considerando los productos que protegen.

**SIGNO SOLICITADO**  
**TARRAZÚ MONTECIELO**  
Café y sucedáneos del café

## DENOMINACIÓN DE ORIGEN REGISTRADA




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

Está claro que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo



solicitado: **TARRAZÚ MONTECIELO**, y el signo:  existe semejanza, en tanto del conjunto marcario resalta como elemento denominativo el término **TARRAZÚ**, elemento que reviste suma importancia por ser un nombre geográfico y reconocido por la calidad de café que se produce en esa zona.

El término **TARRAZÚ** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, ya que es una zona que produce un café de calidad diferenciada por sus características de suelo, clima, plantaciones, métodos de recolección y embalaje.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la denominación de origen registrada.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva un recuerdo detallado de cada una de ellas, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados por cuanto son términos que se pronuncian de forma equivalente. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y en el recuerdo imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora del elemento predominante de los signos (**TARRAZÚ**) es idéntica; es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud. Se debe recordar que el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico los signos evocan un origen geográfico común de los productos, sea Tarrazú.

En cuanto a los productos que distinguen los signos también se presenta identidad porque ambos signos distinguen café, con lo que aumenta el riesgo de confusión para el consumidor.

Con respecto a los alegatos del apelante, estos no son de recibo por los siguientes motivos:





En cuanto al mejor derecho alegado por contar con el registro del signo registro 185453, de los hechos probados se desprende con claridad que el trámite de registro del signo mixto TARRAZÚ MONTECIELO (DISEÑO), expediente 2006-7000 no



fructificó, sino que se registró el signo figurativo registro 185453, por lo tanto la apelante no puede indicar que el Registro de la Propiedad Intelectual violentó sus derechos y anuló su registro, porque tal cual lo indica la apelante este nunca existió. La actuación de la administración se ajusta a derecho y más bien se evidencia un acto de mala fe por parte del administrado al pretender que se le reconozca un derecho que nunca existió.

Es claro que la certificación que adjunta la recurrente a folio 42 del expediente principal se generó debido a una omisión del sistema digital en ese momento, ajena a la publicidad registral, que contiene la información del trámite de registro según el expediente adjunto 2006-7000, que como se indicó generó un registro figurativo sin los términos TARRAZÚ MONTECIELO.

El Registro de la Propiedad Intelectual de forma clara y transparente a folio 311 del legajo de apelación explica las razones por las cuales se generó la certificación de las 14:02:11 horas del 23 de enero del 2019, donde aparecen los términos **Tarrazú montecielo**, por lo tanto, no se evidencia falta alguna al debido proceso, nulidad o violación a los derechos del recurrente.

En cuanto a la prueba ofrecida por el recurrente del uso de su signo en el mercado, esta no es de relevancia porque este no es un caso en el que se pretenda demostrar el mejor derecho por uso anterior, el tema de fondo del presente expediente es la existencia de una denominación de origen previa que presenta identidad con el signo pretendido.

A folio 314 del legajo de apelación la recurrente presenta como prueba para mejor resolver

---

la circular número 3015 del 28 de enero de 2021 del Instituto del Café de Costa Rica, e indica que tal circular nace como una interpretación de los artículos 80 y 26 de la Ley de marcas. Al respecto es importante acotar que la circular indicada, no es vinculante para determinar el registro o no de un signo distintivo porque el procedimiento se rige por las normas especiales del derecho de marcas.

Además de la lectura de los artículos citados se deduce con claridad que cualquier comerciante puede indicar de dónde provienen sus productos, es decir un productor que tiene su finca de café en Tarrazú puede indicar en el empaque que su producto es originario de esa zona o que es hecho en Tarrazú, pero no puede registrar un signo con esa denominación.

Por otro lado, si el **CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE TARRAZÚ**, titular de la denominación de origen, mediante su reglamento autoriza a terceros a utilizar su signo en productos procedentes de la zona, es un asunto ajeno al proceso de inscripción registral.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en los planos gráfico, fonético, ideológico y los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Por todo lo indicado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de CAFE BRITT COSTA RICA S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:14:08 horas del 12 de agosto del 2020, la cual se confirma.

---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de CAFE BRITT COSTA RICA S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:14:08 horas del 12 de agosto del 2020, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**