



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0447-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8507-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 316-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con cuarenta minutos del seis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el ingeniero **Ronald Peters Seevers**, mayor, casado, ingeniero industrial, vecino de Grecia, Alajuela, ochocientos metros sur de la estación Alvarado & Molina, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y siete-mil dos ocho, en su condición de Director Ejecutivo, con facultades de apoderado generalísimo limitado a la suma de doscientos cincuenta mil dólares, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, del **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de dos mil nueve, el ingeniero industrial Ronald Peter Seevers, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: café, “Café % Cultivado y Cosechado en Costa Rica”, cuyo país de origen es Costa Rica.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil diez dispuso “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional (...)*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diez de mayo de dos mil diez, el ingeniero industrial Ronald Peters Seevers, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y un minutos, treinta y un segundos del primero de junio de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. ENCUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ % CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”, por considerar que el signo marcario carece de la carga distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con el producto a proteger en clase 30.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que sobre la falta de distintividad que alega el Registro en la resolución recurrida, se debe aclarar que dicho signo representa un elemento con capacidad distintiva, ya que la voluta de café es extraída de la decoración de la carreta típica de Costa Rica, cuyos detalles se distinguen de colorido, inspirado en flores y la arquitectura así como el uso de cuñas y triángulos; por tal motivo el café se apropia de la decoración de carreta típica de Costa Rica; elemento distintivo auténtico de nuestro país y por ende con capacidad para ser diferenciado por el consumidor. Aduce, que la solicitud de inscripción se fundamenta además en motivos de interés público lo relativo a la producción, elaboración, mercadeo, calidad y prestigio del Café de Costa Rica



para todos los efectos que señala la ley, como bien se puede apreciar la finalidad del Instituto del Café es proteger el café producido en Costa Rica y que el consumidor tenga plena certeza de producto que está consumiendo. Que el ICAFE en claro apego al principio de legalidad lo que busca es cumplir con sus obligaciones mandadas por la ley. Que el signo no induce a error sobre origen, naturaleza, modo de fabricación, no hay referencia que pueda generar ventaja o lleve a pensar al consumidor que es mayor café. Que ya se indicó que no se hace reserva de la frase “CAFÉ CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”, y que solo se solicita la inscripción del logo”.

En cuanto a lo pretendido por la recurrente, específicamente, en cuanto a la solicitud de inscripción únicamente del logo y no de la parte denominativa que es “CAFÉ CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA OO ICAFE INSTITUTO DEL CAFÉ VELANDO POR NUESTRO CAFÉ”, dicha petición si es de recibo, toda vez que este elemento de conformidad con el artículo 7 in fine y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es descriptiva del producto a proteger y no es apropiable.

CUARTO. ACERCA DE LAS MARCAS Y SU CARÁCTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio



(ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Ese carácter distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de un signo distintivo, de los de la competencia y además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada, por lo que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo.

Con relación al carácter distintivo de un signo, Martínez Medrano señala que: *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000, pág. 63).



QUINTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. Analizado lo anterior, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada debe ser rechazada porque carece de aptitud distintiva, fundamentándose para ello, en el artículo 7 incisos c), d), g) y j), ya que este Tribunal es del criterio que el signo que se aspira inscribir es factible de registro por las razones dadas a continuación.

La inconformidad de la representación de la sociedad recurrente se centra en que el signo pretendido posee capacidad distintiva, partiendo de esta posición, este Tribunal considera importante destacar que la marca de fábrica y de comercio solicitada  en estudio es un distintivo marcario **mixto-complejo**, que a la vista del consumidor conforma una etiqueta, la misma está compuesta de varios elementos denominativos **“CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA OO ICAFE Instituto del Café de Costa Rica VELANDO POR NUESTRO CAFÉ”**, un elemento gráfico y un logo. Al lado izquierdo de la frase **“CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”**, se visualiza un dibujo consistente en una voluta cuyo detalle es extraído de la decoración de una carreta típica de Costa Rica. Los detalles de la decoración de la carreta típica se distinguen por su colorido, inspirado en flores y la arquitectura, así como las cuñas y triángulos, sobresalen los colores azul, café, verde, rojo, negro y blanco. Debajo del gráfico y la frase **“CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”**, dividida por una línea recta de color negro está el logo **“OO ICAFE”** y debajo del logo dividido por una línea recta de color negro, se encuentra la expresión **“Instituto del Café de Costa Rica”**, al lado derecho del logo del ICAFE está la frase **“VELANDO POR NUESTRO CAFÉ”**. Cabe destacar, que en la etiqueta como puede apreciarse a folio uno del expediente sobresalen las siguientes expresiones: **“CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”**, **“OO ICAFE”** y **“VELANDO POR NUESTRO CAFÉ”**.



Conforme lo anterior, puede observarse, que la marca solicitada, está formada por términos genéricos y de uso común “CAFÉ”, y descriptivos “**100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA**”, que es uno de los razonamientos, que utilizó el Registro para establecer que la marca solicitada no debía ser inscrita, ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 incisos c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá sr registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

(...)

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.”

Vemos como el inciso c) de la norma citada, inicia con el adverbio de modo “exclusivamente” lo cual quiere decir que, **contrario sensu** interpretado un signo puede contener dentro de sí a la designación usual del producto, si no ésta compuesto de forma exclusiva por ésta.

En el presente caso, el signo



, a pesar de que contiene una indicación que en el lenguaje corriente es una designación usual del producto, sea café, el signo no está compuesto exclusivamente por esta denominación, sino que incluye otros elementos “**OO ICAFE Instituto del Café de Costa Rica**”, “**VELANDO POR NUESTRO CAFÉ**”, que es justamente la función pública encomendada a la entidad solicitante, ya que ésta por disposición expresa del legislador (artículo 102 Ley Sobre el Régimen de Relaciones entre



Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, Ley N° 2762 de 21 de junio de 1961 y sus reformas de la Ley 2762), va dirigida hacia una consecución de un fin sectorial: lograr un régimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiarios y exportadores, que garantice una participación nacional y cierta de cada sector en el negocio cafetalero (artículo 1 de la Ley 2762), y un **dibujo** y un **logo**”, todos estos elementos hacen que la etiqueta no esté constituida exclusivamente por una denominación usual del producto, ni tampoco, podría decirse, que está formada únicamente por términos descriptivos como es la frase “**100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA**”, ya que ésta, igualmente, se hace acompañar de los términos, dibujo y logo ya indicados, por lo que este Tribunal considera importante resaltar que sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas: “*Artículo 28.- 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*”.

Lo anterior, quiere decir, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual.

Respecto a la marca mixta-compleja y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar la doctrina señala: “*El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2011 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2011, pág. 275**).



En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto y en atención concretamente a uno de los fundamentos utilizados por el Registro para denegar la inscripción de la marca pretendida, cual es el inciso c) y d) de la Ley de Marcas, no es de aplicación, dado que el distintivo marcario que se intenta registrar a pesar de estar formado de términos considerados genéricos o de uso común o descriptivos, la misma se acompaña de otros elementos distintivos como resultan ser, el **“dibujo”**, el logo, **“OO ICAFE Instituto del Café de Costa Rica”** y la expresión **“VELANDO POR NUESTRO CAFÉ”**, donde los elementos genéricos y descriptivos analizados no aisladamente sino en conjunto con los demás términos, dibujos y logo que conforman la denominación, se traduce en una expresión con significado propio y poder suficiente para ser registrada como marca. De ahí, que deba tenerse presente que el carácter distintivo de una marca mixta-compleja debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la conforman.

Del estudio realizado, tenemos, que la expresión conformada por los vocablos **“CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”**, es un elemento genérico y descriptivo, y su uso implica de conformidad con el artículo 7 in fine de la Ley de Marcas, que esta marca solo podría ser utilizada para este tipo de productos que tengan la característica antes descrita. El elemento distintivo de la marca etiqueta lo generan los demás componentes que permiten al consumidor distinguirlo eficazmente de otro. Considera este Tribunal que no existe el riesgo que el uso de ese término pueda ser engañoso porque en este caso no aplica el artículo 7 inciso j) y l) de la Ley de Marcas, por estar autorizado el **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE)**, por ley, para promover y velar por la producción y exportación de café de Costa Rica (Artículo 34, 36 y 46 de la Ley N° 2762 citada) , por lo que el uso de esa designación está inmersa en los fines públicos de la entidad referida, y calza en la excepción establecida en el artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Marcas. De tal forma que los términos **“CAFÉ 100%”** y **“CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA”**, estaría autorizado de conformidad con el artículo 7 in fine y 28 de la Ley de Marcas, en este



caso específico, tomando en cuenta el fin público de la solicitante, que es fundamentalmente verificar que en el proceso de cultivo del café en Costa Rica, se den las condiciones de equidad, por lo que esta entidad es competente para determinar si un determinado café es cien por ciento cultivado y cosechado en Costa Rica (Artículos 27 y 91 de la Ley 2762), y además, le corresponde promocionar la comercialización de ese café (Artículo 34, 36 y 46 de la Ley indicada), por lo que la frase en conjunto utilizado por la institución no resulta engañosa. Por otro lado no aplica el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, tal y como lo estableció el Registro, ya que el signo pretendido goza de aptitud distintiva, tomando en cuenta que agregar “**Instituto del Café**” bajo el logo “**OO ICAFE**”, lo hace junto al resto del diseño distintivo.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Industrial **Ronald Peters SeEVERS**, en su condición de Director Ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo limitado a la suma de doscientos cincuenta mil dólares, del **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se revoca, por las razones dadas por este Tribunal, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de  de fábrica y comercio si otro motivo ajeno no impidiese su inscripción.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Industrial **Ronald Peters Seevers**, en su condición de Director Ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo limitado a la suma de doscientos cincuenta mil dólares, del **INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se revoca, por las razones dadas por este Tribunal, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio  si otro motivo ajeno no impidiese su inscripción. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mmary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores.

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. Marcas y Signos Distintivos

TNR. 00.42.55

MARCAS MIXTAS

TG. Tipos de marcas

TNR. 00.43.99

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE. Inscripción de la marca

TG. Propiedad Industrial

**TR. Protección de la Propiedad Intelectual Registro de Marcas y Otros Signos
Distintivos**

TNR. 00.41.55