



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0013-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca: “RIKO CAFÉ (DISEÑO)”

QUALITY GRAINS S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7474-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0463-2015

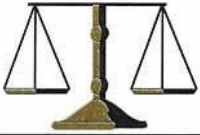
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del diecinueve de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y cuatro minutos con treinta y cuatro segundos del doce de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de agosto de 2014, por el Lic. **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

Diseño:



En **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: *“Café, café procesado y sucedáneos del café.”*

El diseño de la marca consiste en una denominación en tipografía especial “riko café”. La denominación “riko” está escrita en letras de color azul, con el punto de la letra “i” en color naranja. Debajo, se encuentra inscrita la denominación “café” en color amarillo. La palabra “Riko” no tiene traducción al español ya que trata de una denominación de fantasía.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos con treinta y cuatro segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, apoderado de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V**, interpuso para el día 21 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y ocho minutos con veinte segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...]”*. Y por medio del auto de las quince horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, indico: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...]”*



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V.**, al determinar que el signo propuesto “**RIKO CAFÉ**”, en clase 30 internacional, carece de actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, por cuanto es un signo descriptivo del producto que pretende proteger y en consecuencia carece de aptitud distintiva para obtener protección registral. Lo anterior, al amparo de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V.**, en su escrito de agravios argumentó en términos generales; que la marca de su representada **RIKO CAFÉ (DISEÑO)**, no reúne los requisitos necesarios para obtener protección registral, siendo que las palabras o vocablos utilizados son descriptivos del producto a proteger, criterio el cual no comparte su mandante. Lo anterior, en virtud de que la palabra **RIKO**, trata de una palabra de fantasía que le proporciona gran distintividad y la hace diferente de cualquier otra marca inscrita hasta el momento. Que la marca no se encuentra compuesta por términos descriptivos para lo que desea proteger, sino que por el contrario, son palabras originales que no pueden llegar a causar confusión.

Agrega, que el signo propuesto por su mandante es una marca mixta siendo que cuenta con un logotipo único y original, que la hace realmente distintiva e imposible de confundir con cualquier otra marca. Que el signo propuesto presenta una escritura y apreciación visual como



auditiva original, que la hace ser susceptible de inscripción registral y poder identificar e individualizar los productos en el mercado. Asimismo, señala que la marca debió ser analizada como un todo y separa sus partes de manera arbitraria, ya que de esa manera es que la va a percibir el consumidor. Que la marca propuesta RIKO CAFÉ (DISEÑO) posee elementos suficientemente distintivos, como palabras, líneas y colores, con los cuales el consumidor estará seguro del producto que desea consumir, no siendo susceptible de causar engaño o confusión. Para los citados efectos adjunta jurisprudencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de acreditar sus argumentaciones. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada, para que se continúen con el proceso de inscripción de la marca de su representada RIKO CAFÉ (DISEÑO), y se emita el respectivo edicto de Ley.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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 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.**”* (Agregada la negrilla)

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- 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. [...].* (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se depende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Ahora bien, dentro del caso bajo se examen se logra determinar que la propuesta solicitada por la empresa **QUALITY GRAINS, SOCIEDAD ANONIMA DE C.V.**, denominado

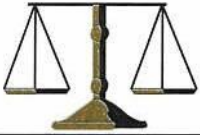


café en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir; **“Café, café procesado y sucedáneos del café.”** (v.f 2). Tal como se desprende, se encuentra compuesta por dos palabras o término que no solo causarían engaño o confusión sobre la cualidad o característica del producto que se trata, sino que además, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente, el empleo de la palabra riko pese a encontrarse inscrito con la letra “k” en la solicitud, hace referencia directa con el término “rico” que de acuerdo al Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., lo precisa como: *“[...] 3 gustoso*, sabroso, apetitoso, exquisito, excelente, sustancioso [...].”*, y de esa misma manera lo percibirá el consumidor, y en consecuencia asumirá que el producto tiene esa característica o particularidad con relación a los otros productos de igual naturaleza que se comercializan en el mercado.

Lo anterior, evidentemente causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto a registrar, dado que el producto para el caso bajo examen, sea, el “café” podría o no tener esa característica o cualidad de ser “rico” o en su defecto de ser sabroso o exquisito, y sobre la cual la administración registral no puede dar certeza, dado que podría no ser cierto que dicho producto contenga el precitado atributo.



En consecuencia, hace que la marca **riko** **café** no solo sea descriptiva porque le da esa cualidad de ser un producto rico “sabroso o exquisito”, sino también engañosa, porque respecto a los productos pueden que estos no tengan esa característica o cualidad y esto en relación a los demás comerciantes podría generar un eventual perjuicio.

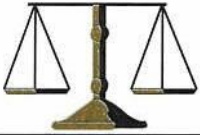


Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 que indica, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, cabe destacar que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo son los términos empleados “riko” que será relacionado de manera directa con la palabra “rico” y la expresión “café”, sino de características como lo es la locución “rico” que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y potencialmente engañosas, y esto último vicia el signo solicitado y en atención a ello no podría obtener protección registral. Por lo anterior, lo procedente es el rechazo conforme la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y es criterio que comparte este Tribunal de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Al respecto, el representante de la empresa QUALITY GRAINS S.A DE C.V., señala en su escrito de agravios que la marca de su representada RIKO CAFÉ (DISEÑO), utiliza la palabra RIKO y que esta es una palabra de fantasía que le proporciona gran distintividad y la hace diferente de cualquier otra marca inscrita. En este sentido, este Tribunal estima importante indicar a la parte que no lleva razón en sus manifestaciones en virtud de que un signo marcario es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de este y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras.

En atención a ello, si bien es cierto la frase empleada “riko” utilizando en su conformación gramatical la letra “k” no tiene un significado dentro de nuestro idioma español, no podría considerarse un término de fantasía, siendo que tal y como se indicó líneas arriba el uso de la

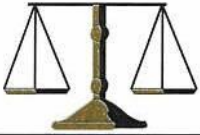


expresión “riko” refiere al consumidor de manera directa al concepto “rico” de nuestro lenguaje común y en atención a ello le proporciona una característica particular al producto, y en consecuencia no se puede considerar que este elemento le proporcione el grado de distintividad necesario al signo propuesto para poder coexistir registralmente, por lo que la objeción al registro continua persistiendo y en consecuencia se torna irregistrable conforme lo dispone el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas, por ende inadmisibles por razones intrínsecas. Razón por la cual sus manifestaciones son de recibo.



Por otra parte, respecto de que la marca propuesta **riko café** por su mandante **QUALITY GRAINS S.A DE C.V.**, se encuentra compuesta por palabras originales que no pueden llegar a causar confusión. Al respecto, cabe indicar que no lleva razón en sus manifestaciones, en virtud de que como se ha analizado ambos términos contienen un significado de fácil percepción e interpretación para el consumidor “riko” que será relacionado de manera directa con la palabra “rico” y la expresión “café”, ambos términos empleados son palabras genéricas y de uso común, por ende, no son originales.

Elementos, que si bien nuestra legislación permite integrar en las propuestas estos por si solos no le proporcionan la aptitud distintividad necesaria al signo, como de esa manera lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, procediendo el análisis que debe realizarse únicamente con relación a los elementos no genéricos y de uso común, sea, aquellos elementos adicionales que le proporcionen el carácter distintivo, situación la cual no se ajusta al presente estudio, en virtud de que el signo petitionado tal y como se desprende no contiene elementos adicionales que puedan proporcionarle la actitud distintiva necesaria para su registro y en atención a ello procede su rechazo. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.



Por otra parte, señala el representante de la empresa recurrente que el signo propuesto por su mandante corresponde a una marca mixta, en virtud de que cuenta con un logotipo único y original, que posee suficientes elementos distintivos, como palabras, líneas y colores que la hace realmente distintiva e imposible de confundir con cualquier otra marca, no siendo susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Al respecto, es de mérito indicar a la empresa recurrente que la solicitud de registro presentada por su mandante QUALITY GRAINS S.A DE C.V., corresponde a un signo de carácter denominativo, en virtud de estar conformado por una frase o expresión, que si bien utiliza líneas o colores, es en función de su delineación, tal y como



de esa manera se desprende de dicha propuesta

Lo anterior, en virtud de que las marcas mixtas son aquellas conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) existiendo siempre un elemento predominante en ellas, situación la cual evidentemente no se ajusta al presente estudio. Recordemos, que los colores utilizados, así como la tipografía de las letras, por sí solos, no le proporcionan a un signo marcario la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que estos elementos si bien son parte integral de un diseño, la aptitud o distintividad debe estar centralizada en aquel elemento que lo haga diferente de otros. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Respecto de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual es incorporada al presente proceso como base de sus alegatos. Debemos señalar en este sentido que la misma no puede ser utilizada como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas ante dicha instancia deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, en virtud de los criterios que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un



análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, sea, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, con relación registros inscritos en diferentes países de Centroamérica, debemos advertir al recurrente en este sentido, que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez ratificados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, por lo que no se podría obviar lo que al respecto establece el artículo 6 de este instrumento internacional que en lo que interesa dice lo siguiente:

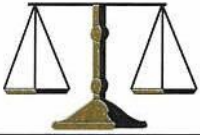
“(...), [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...),

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (...).”

A la luz de la normativa antes transcrita, se encuentra inmerso el principio de territorialidad en virtud de que para que un signo obtenga protección registral, este debe superar la etapa de calificación conforme la normativa legal y reglamentaria establecida en el país que se desea registrar, sea, la consagrada en Costa Rica, por lo que previo a su registración deberá superar la



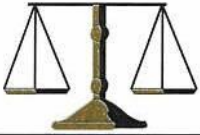
admisibilidad contemplada en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este sentido, los documentos aportados por el apoderado de la empresa QUALITY GRAINS S.A DE C.V., respecto de la marca “riko café (diseño)” inscrito en otros países, como prueba de uso a efectos de legitimar la inscripción en nuestro país no son de recibo, siendo procedente rechazar sus consideraciones en este sentido.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, apoderado especial de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y cuatro minutos con treinta y cuatro segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, apoderado especial de la empresa **QUALITY GRAINS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y cuatro minutos con treinta y cuatro segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**RIKO CAFÉ (DISEÑO)**”, en clase 30



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.