



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1052-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “Q CAFÉ (DISEÑO)”**

**GRUPO AZOCAFE, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10000-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 821-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Analive Azofeifa Monge**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-852-664, actuando como representante de la empresa **GRUPO AZOCAFE, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-640878, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos, cincuenta y seis segundos del siete de noviembre de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de octubre de dos mil once, la Licenciada Analive Azofeifa Monge, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Q CAFÉ (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Café.*”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, tres minutos, cincuenta y



seis segundos del siete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, once de noviembre de dos mil once, la Licenciada Azofeifa Monge, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**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 la Juez Mora Cordero, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa **GRUPO AZOCAFE SOCIEDAD ANOMINA**, por considerar que el signo propuesto está constituido por un término genérico y de uso común, que corresponde a la designación usual del producto que se desea proteger en la clase 30 internacional. Por ello, la marca propuesta denota falta de distintividad que impide su



protección registral, con lo que violenta lo establecido en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto por cuanto, el artículo 2 de la Ley de Marcas define como marca cualquier signo o combinación de signos, sean éstos dibujos, diseños, colores, figuras, letras, símbolos, hojas, flores, óvalos, letras, etc. En este sentido, agrega, es importante hacer notar que la marca solicitada debe ser analizada como un “todo”, como una sola palabra “*Q’Café*” y no como expresiones aisladas, ya que juntas distinguen el producto a mercadear y ha sido construida tomando en cuenta el fin que persigue la propiedad intelectual. Advierte el recurrente que en su análisis el registrador no ha considerado la letra “*Q*”, aduciendo que ésta no se logra identificar claramente ya que se aprecia como un grano de café, además de ello, señala el apelante que la letra “*a*” en el diseño representa más bien una taza y sin embargo el registrador la toma como una simple “a”, sin relevancia alguna. En razón de dichas manifestaciones reitera que el signo propuesto debe analizarse como un conjunto, como una combinación de signos y no como elementos o dibujos no relacionados entre sí, porque es de esta manera que la marca logra diferenciar los productos a proteger de otros que puedan encontrarse en el mercado. Dadas estas razones, solicita el recurrente a este Tribunal, se autorice a continuar con el trámite del registro solicitado.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define 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.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, 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 otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser 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.***

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”. (agregado el énfasis)*

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las



marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

En el caso bajo estudio, alega el recurrente que el signo debe analizarse como un todo, como un conjunto o combinación de signos, incluyendo las letras “Q” y “a”, esta última representada por una figura especial. Sin embargo, analizado por este Tribunal el expediente venido en Alzada, concluye que la marca solicitada examinada en conjunto no es susceptible de registración, dado que la palabra que en ella sobresale es precisamente “CAFÉ”, la cual resulta de uso común en relación con el producto a proteger. Aunado lo anterior a que los elementos “Q” y “a” no le aportan la distintividad suficiente para ser registrada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**Q`CAFÉ (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “café”, ya que dicho término alude directamente al producto ofrecido y por ello carece de distintividad en relación con otros que de igual naturaleza puedan ser ofrecidos por otras empresas competidoras y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Analive Azofeifa Monge**, en representación de la empresa **GRUPO AZOCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, cincuenta y seis segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.



**CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Analive Azofeifa Monge**, en representación de la empresa **GRUPO AZOCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, cincuenta y seis segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“Q’CAFÉ”**. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55