



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0507-TRA-PI

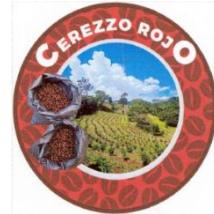
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS

CEREZZO ROJO, S.A. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6611

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0288-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Vega Artavia, cédula de identidad 1-0495-0175, vecina de San José, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CEREZZO ROJO S.A.** (anteriormente denominada INVERSIONES M V A TOLEDO S.A.), cédula de persona jurídica 3-101-350451, con domicilio en San José, Pavas, de la Embajada de los Estados Unidos, 200 metros al oeste y 225 metros al sur, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:02 horas del 2 de octubre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de junio de 2024, la señora María Vega Artavia, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la empresa **INVERSIONES M V A TOLEDO S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clases 35 internacional: comercialización de café molido en polvo y líquido.

Mediante resolución final dictada a las 08:14:02 horas del 2 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el signo solicitado por razones intrínsecas, según el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), porque determinó que el término “Cerezzo Rojo” trasmite directamente al consumidor la idea que los productos que ofrece son relativos al café, en particular a la cereza de café en su estado de madurez, que es un fruto de color rojo principalmente; los términos están vinculados a los productos que ofrece y son de uso en el mercado cafetalero, giro comercial en el que competiría, por lo que no generan distintividad y no pueden quedar para uso exclusivo de un solo comerciante.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **CEREZZO ROJO S.A.** (anteriormente denominada **INVERSIONES M**



V A TOLEDO, S.A.), apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo que se pretende inscribir no es descriptivo del producto ni imprimirá en la mente del consumidor que se trata de un café con características de cereza. El término CEREZZO ROJO no está asociado comúnmente con el café, ni con la comercialización del café y sus derivados. El signo solicitado no tiene relación alguna con el café molido o café en polvo.
2. El grano de café pasa por diferentes etapas en las que varía su color hasta obtener el café molido de color negro que es lo que finalmente se consume y ese proceso es el que realiza su representada. La comercialización del café en polvo y líquido se ubica en la clase 35. CEREZZO ROJO no hace referencia directa al tipo de café ni a ninguna característica comúnmente asociada con lo que protege la clase 35.
3. El signo solicitado no tiene riesgo de confusión con otras marcas registradas, cuenta con una imagen gráfica que refuerza su carácter distintivo y reduce el riesgo de confusión.
4. El color ROJO al asociarse con el término CEREZZO puede ser interpretado como un elemento sugestivo o evocador y en todo caso no es descriptivo del producto, y por ello el término CEREZZO ROJO, tiene distintividad y no genera una asociación directa con otras marcas en la misma clase que se pretende inscribir, además, la marca cuenta con una imagen gráfica específica que refuerza su carácter distintivo y reduce cualquier posibilidad de confusión en el mercado.
5. El color rojo de la fruta del café es un estado dentro del proceso hasta llegar al producto final, cuyo valor varía dependiendo del tipo de tueste, nunca es rojo, o amarillo. El café transforma su color, a



diferencia de una cereza, un tomate, una fresa u otras frutas que sí conservan su color durante su proceso.

6. La marca CEREZZO ROJO tiene suficiente distintividad para poder ser registrada.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

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. I. MODIFICACIÓN DEL SIGNO. De previo a examinar el caso concreto, resulta necesario mencionar que la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 6 de agosto de 2024, según consta a folio 17 del expediente principal, modificó el signo solicitado, incluyó en el diseño la frase “De Puris”, e indicó que no se hace reserva de la denominación Cerezzo Rojo, salvo que se utilice en conjunto con el diseño solicitado. Este Tribunal avala el criterio del Registro, en cuanto a la imposibilidad de admitir esa modificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de marcas, debido a que consiste en una modificación esencial del signo, por lo anterior se tomará en consideración el signo solicitado inicialmente.



II. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, 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 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esa distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de inadmisibilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada ley; lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no produzca eventualmente en los consumidores un riesgo de confusión o bien de asociación empresarial.

En el presente caso es necesario hacer referencia a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicios que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa citar lo siguiente:

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo sea descriptivo de los productos y servicios que intenta distinguir, y no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del objeto de protección

En derecho marcario la distintividad es concebida como la característica esencial para acceder a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita la posibilidad de alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo considerado, lo cual permite ad extra la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y ad intra informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.

2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión,



existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado.

(Chijane, D. (2023). *Tratado de Derecho de Marcas*. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo permite que el signo cumpla sus funciones de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que se traduce en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.



En el presente caso, la marca solicitada en clase 35 internacional, puede considerarse como una etiqueta o un signo complejo, conformado por elementos denominativos y gráficos, el cual consiste en un círculo con su borde exterior de color café, rodeado en su interior por un fondo de tono rojizo y compuesto por figuras de granos de café; además, se encuentra delimitado en su circunferencia interna por un círculo delineado en color blanco, que presenta a su lado izquierdo dos sacos que contienen granos de café, y dentro de su circunferencia se vislumbra un campo de color verde sembrado de cafetos, con un cielo azul y nubes de tono blanco azuladas; en la parte superior del círculo se ubica la frase **CEREZZO ROJO**, escrita con una grafía especial en letras mayúsculas blancas, en donde resaltan correspondientemente las letras C al inicio y O, al final de la frase.



A partir de la descripción anterior, considera este Tribunal que, al apreciar la marca en su conjunto, esta posee la distintividad necesaria para acceder a su registro pues no hace referencia a características específicas de los servicios que pretende proteger; por el contrario, en su visión en conjunto la marca es distintiva y novedosa; no atenta contra el principio de veracidad y honestidad inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que pretende adquirir, por lo que cumple con la distintividad requerida para su registro.

El conjunto marcario propuesto, en relación con su objeto de protección, goza de poder distintivo que permite diferenciarlo de otros signos que comercializan servicios como para los que fue pedido, lo que permite al consumidor percibir su origen comercial, razón por la cual este Tribunal no comparte el criterio vertido por la autoridad registral en la resolución impugnada, por cuanto el signo pretendido no infringe el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas. En consecuencia, considera esta instancia que el signo solicitado posee aptitud distintiva de conformidad con lo que dispone el artículo 2 y 3 de la Ley de marcas, pues posee la característica deseada: “capaz de distinguir”, por lo que debe revocarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la recurrente de que el signo que se pretende inscribir no es descriptivo del producto ni imprimirá en la mente del consumidor que se trata de un café con características de cereza; lleva razón la apelante, por cuanto la lista de servicios por proteger en clase 35 internacional se reduce a la comercialización de café molido en polvo y líquido que en nada pueden



ser descritos o caracterizados como “CEREZZO ROJO” ni mucho menos llamados así en la usanza comercial.

La frase CEREZZO ROJO no representa en sí misma una característica de los servicios por proteger con la marca solicitada, ni tampoco, como lo manifiesta la representación de la recurrente, tiene relación con el café, sus derivados, ni con la comercialización de café molido en polvo y líquido, pues la frase CEREZZO ROJO no es de uso común para referirse al café en sí o sus derivados.

Con relación al agravio relativo a que la comercialización del café en polvo y líquido se ubica en la clase 35, y que la frase CEREZZO ROJO no hace referencia directa al tipo de café ni a ninguna característica comúnmente asociada con lo que protege la clase 35, lleva razón la apelante, dado que en Costa Rica el consumidor no asocia el café con el cerezo rojo. En todo caso, también lleva razón la apelante en cuanto a que su marca es para la clase 35 que no corresponde al fruto de café.

En cuanto a que la marca solicitada es distintiva, lleva razón la apelante en su alegato, dado que esta instancia considera que el conjunto marcario propuesto, en relación con su objeto de protección, cumple con el requisito de distintividad que se requiere para que una marca pueda ser susceptible de registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestos, al ser la marca solicitada distintiva para los servicios por proteger en clase 35, considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de



apelación planteado por la señora María Vega Artavia, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la empresa **CEREZZO ROJO, S.A.** (anteriormente INVERSIONES M V A TOLEDO, S.A.), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:02 horas del 2 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios



en clase 35 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María Vega Artavia, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CEREZZO ROJO, S.A.** (anteriormente INVERSIONES M V A TOLEDO, S.A.), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:02 horas del 2 de octubre de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



de servicios en clase 35 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. 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

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55