



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0176-TRA-PI

SOLICITUD DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11009)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0538-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Nicole Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A., sociedad constituida y regida por las leyes de Colombia y domiciliada Calle 73 No. 8 - 13 Torre A Piso 3, Bogotá, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:55 del doce de febrero de dos mil veinticinco.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de octubre del 2024 la abogada Giselle Nicole Reuben Hatounian, de calidades



mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A., sociedad constituida y regida por las leyes de Colombia solicitó la inscripción de la marca de



servicios para proteger y distinguir en clase 35 internacional: Administración de programas de fidelización con cupones; administración de programas de fidelización y de incentivos; organización de programas de fidelización e incentivos; organización, explotación y supervisión de programas de fidelización; organización y gestión de programas de fidelización de clientes; promoción de ventas mediante la administración de códigos de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de cupones de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de puntos de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de tarjetas de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes; suministro de programas de fidelización de los clientes con fines comerciales; administración de programas de fidelización de clientes con sellos o tarjetas por puntos; organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos y de fidelización, todos los anteriores servicios están limitados a clientes y consumidores de productos de café, bebidas, alimentos y artículos de mercadeo relacionados, ofrecidos en una tienda de café.

Mediante resolución de las 09:48:10 del 25 de octubre de 2024 (folio 11 y 12) el Registro de la Propiedad Intelectual dictó el auto de prevención de fondo en el cual informó a la promovente acerca de la inadmisibilidad del signo marcario propuesto en virtud del riesgo de



confusión conforme a lo estipulado por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

La representación de la empresa solicitante manifestó que no existe riesgo de confusión y solicitó continuar con el proceso de inscripción de la marca solicitada (folio 15 a 18)

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción marcaria promovida mediante resolución de las 08:39:55 del 12 de febrero de 2025 (folio 19 a 29) porque consideró que existe riesgo de confusión



y de asociación empresarial con la marca de servicios con registro 304489 inscrita en clase 35 internacional para proteger: venta en línea vía internet de café en grano y molido, venta de camisetas, gorras, llaveros, stickers, tazas, accesorios para consumo del café, como filtros, vasos, métodos o recipientes para la preparación de café, máquinas para preparar café; y con la marca de

KofiKlub

servicios con registro 302646, inscrita en clase 35 internacional para proteger servicios: venta en línea vía internet de café, en grano y molido, venta de camisetas, gorras, llaveros, sttickers, tazas, accesorios para consumo del café como filtros, vasos, métodos o recipientes para la preparación del café, máquinas para preparar el café. Lo anterior de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa



PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución precitada (folio 32) y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 20:36 horas del 7 de mayo de 2025 (folios 6 y 7) el recurrente fundamentó sus agravios en los siguientes motivos:

1. No existe riesgo de confusión porque los servicios protegidos por la marca “COFFEE CLUB AMIGOS DISEÑO” están limitados a programas de fidelización y promoción dentro de una tienda de café, mientras que las marcas registradas citadas como impedimento legal protegen servicios relacionados con comercio electrónico y venta directa de productos.
2. Se destaca que el término “Amigos” aporta un elemento diferenciador significativo, mientras que los términos “Coffee” y “Club” son genéricos y de uso común en el sector, por lo que no deberían ser determinantes para denegar la solicitud.
3. Debe destacarse la diferencia existente a nivel gráfico, lo que procura una connotación de comunidad y cercanía y refuerza la individualidad de la marca en el mercado.
4. Solicita que el análisis de la marca se realice como una unidad conceptual, visual y fonética, sin fragmentarla en sus componentes individuales, lo que refuerza su carácter distintivo.
5. Menciona que existen numerosas marcas registradas en clase 35 que incluyen los términos “Coffee” y/o “Club”, lo que evidencia que dichos vocablos no son exclusivos y respaldan la solicitud de registro.



Por lo cual, el recurrente solicitó como pretensión revocar la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y continuar con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos de tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1- Marca de servicios , con registro 304489 en clase 35 internacional para proteger servicios de “Venta en línea vía internet de café en grano y molido, venta de camisetas, gorras, llaveros, stickers, tazas, accesorios para consumo del café, como filtros, vasos, métodos o recipientes para la preparación de café, máquinas para preparar café” vigente hasta el 4 de abril de 2032 (folio 7 del expediente principal).

2-Marca de servicios **kofiklub** , registro 302646 en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger servicios de “Venta en línea vía internet de café, en grano y molido, venta de camisetas, gorras, llaveros, sttickers, tazas, accesorios para



consumo del café como filtros, vasos, métodos o recipientes para la preparación del café, máquinas para preparar el café” vigente hasta el 21 de enero de 2032 (folio 9 del expediente principal).

TERCERO: 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. Para el caso de examen debe acotarse que de acuerdo con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su Reglamento, el Registro de la Propiedad Intelectual únicamente deberá inscribir aquellos signos marcarios que poseen distintividad con respecto a las otras marcas que se encuentran inscritas y que participan en el mismo mercado de bienes y servicios, ello con el fin de evitar confusión para el consumidor y los demás agentes del sector comercial pertinente, en cuanto al producto o servicio representado por la marca, su procedencia y su origen empresarial.

Consecuentemente, basta que exista un riesgo de confusión y/o de asociación empresarial entre dos o más signos confrontados para denegar la inscripción de aquella marca que no cumple con la función diferenciadora que exige el derecho marcario vigente.



En el caso de estudio, el Registro de la Propiedad intelectual denegó

la inscripción de la marca de servicios porque
consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial



para el consumidor con las marcas inscritas y



kofiklub

, de acuerdo con lo establecido por los incisos a) y b) del
artículo 8 de la Ley de marcas que dictan:

[...]

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.

[...]



De acuerdo con los incisos precitados, el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual, primeramente, debe comprobar si los productos o servicios que se solicitan distinguir y proteger en la marca pretendida poseen la misma clase y naturaleza de aquellos que se encuentran protegidos por las marcas inscritas.

En este ejercicio, el aquo consideró:

[...]

Respecto a los productos que protegen los signos bajo estudio se determina que éstos son iguales y estrechamente relacionados, todos dirigidos al área de la comercialización del café, por lo tanto, el consumidor podría asociar empresarialmente los signos y pensar que la marca solicitada consiste en una línea de productos propiedad de las marcas inscritas máxime que sus denominaciones son muy similares idénticas.

[...]

Este Tribunal no comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, nótese que los servicios que protegen las marcas inscritas



y

kofiklub

(ver hechos probados) son “Venta en

línea vía internet de café, en grano y molido, venta de camisetas, gorras, llaveros, sttickers, tazas, accesorios para consumo del café como filtros, vasos, métodos o recipientes para la preparación del café, máquinas para preparar el café” mientras que todos los servicios



que el recurrente solicita proteger en la clase 35 internacional, con la



marca están dirigidos a la fidelización de consumidores:

[...]

Administración de programas de fidelización con cupones; administración de programas de fidelización y de incentivos; organización de programas de fidelización e incentivos; organización, explotación y supervisión de programas de fidelización; organización y gestión de programas de fidelización de clientes; promoción de ventas mediante la administración de códigos de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de cupones de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de puntos de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante la administración de tarjetas de fidelización de consumidores; promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes; suministro de programas de fidelización de los clientes con fines comerciales; administración de programas de fidelización de clientes con sellos o tarjetas por puntos; organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos y de fidelización, todos los anteriores servicios están limitados a clientes y consumidores de productos de café, bebidas, alimentos y artículos de mercadeo relacionados, ofrecidos en una tienda de café

[...]

Sin un mayor ahondamiento, debe notar el operador de primera



instancia que el servicio de “fidelización” no es igual al servicio de comercialización o venta; la fidelización de consumidores no está referido la consecución de nuevos clientes como en las ventas habituales; la fidelización de consumidores o clientes está referida todas aquellas estrategias de mercadeo y de marketing utilizadas por las empresas para afirmar la lealtad y la permanencia de sus clientes y asociados por medio de incentivos y diversos tipos de programas de satisfacción al cliente.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en su programa de fortalecimiento de capacidades agroindustriales y asociativas que es el Manual 5 para la gestión empresarial táctica y operativa denominado “El Mercado y la Comercialización” (página del PDF número 23) disponible en el sitio Web institucional <http://www.iica.int> explica que además de fijar un buen precio el empresario debe procurar “la continuidad en las compras –y por lo tanto, de los ingresos– a través de la fidelización de clientes” y de la cual acepta la siguiente definición:

[...]

La fidelización es “un concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a una marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma continua o periódica” (Wikipedia, 2017).

[...]

Por lo anterior este Tribunal acepta los agravios del apelante referidos a que existe distinción entre los servicios que su representada solicita

proteger con la marca



y aquellos que distinguen los



signos marcarios inscritos.

Aunado a lo anterior, aplicando las reglas establecidas por el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos, este órgano tampoco aprecia la falta de distintividad que advirtió el *a quo* en la parte considerativa de la resolución impugnada, nótese en la siguiente tabla de cotejo la distintividad existente entre la marca pretendida y los signos marcarios inscritos:

marca pretendida	marca inscrita	marca inscrita
		KofiKlub

Aunque el elemento predominante de los signos es elemento denominativo, resulta claro y evidente que el elemento gráfico le otorga distintividad a la marca pretendida con respecto a los demás signos confrontados, no solo por el término “AMIGOS” sino porque el elemento figurativo le otorga la distinción suficiente para evitar el riesgo de confusión y asociación entre dichas marcas.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023 dictó:

[...]

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras, números) y un elemento



gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc). La combinación de estos elementos al ser apreciada en conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

[...]

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos –denominativo o gráfico– genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante, o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, el color y la ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento aislado.

[...]

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante,



teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que, en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto

[...] (lo resaltado es propio)

Este Tribunal considera que las marcas confrontadas son diferentes al punto que no existe posibilidad de riesgo de confusión, o de asociación empresarial para el consumidor, por lo que se determina que la marca propuesta no infringe las causas extrínsecas que establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, contrario a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Por los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Nicole Reuben Hatounian, de calidades mencionadas, en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:55 del doce de febrero de 2025 y por lo tanto continuar con el

proceso de inscripción de la marca
otro motivo ajeno al analizado.



si no lo impide



POR TANTO

Se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Nicole Reuben Hatounian, de calidades mencionadas, en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:55 del doce de febrero de 2025, la cual en este acto **SE REVOCA** para autorizar la continuación de la inscripción marcaria rogada en autos. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TN: 00.42.55