



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0482-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “BARISTA
EDITION”

OATLY AB, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7093)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0215-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del nueve de abril del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio López Volio**, cédula de identidad número 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de **OATLY AB**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Suecia, con domicilio en Box 588, 201 25 Malmö, Suecia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:24:35 horas del 8 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Licenciado **Marco Antonio López Volio**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio **“BARISTA EDITION”**, para proteger y distinguir productos de la clase 29.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:24:35 horas del 8 de septiembre de 2025, rechazó la marca presentada por falta de distintividad fundamentándose en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el señor **LÓPEZ VOLIO**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca se debe analizar en conjunto y no separando cada término para concluir que carece de distintividad.
2. El signo solicitado BARISTA EDITION, no puede considerarse meramente descriptivo ni carente de distintividad, como erróneamente concluyó el Registro. Si bien las palabras que lo integran provienen del idioma inglés y su traducción literal podría comprenderse como “edición barista”, dicha expresión no constituye una denominación genérica ni de uso común en el mercado costarricense.
3. Al estar redactado en idioma extranjero, el signo adquiere un carácter original y distintivo, lo que impide que pueda analizarse únicamente desde su traducción literal, conforme al principio de apreciación global y al principio de unicidad.
4. Adicionalmente, una búsqueda general en internet demuestra que los resultados vinculados al término “barista edition” corresponden exclusivamente a los productos de su representada, sin que existan otras marcas, denominaciones o



referencias comerciales que empleen la misma combinación de términos. Ello evidencia que no se trata de una expresión genérica ni de uso común en el comercio, sino de un signo que identifica de manera inequívoca los productos del solicitante en el mercado.

5. La marca en cuestión debe considerarse evocativa o sugestiva, ya que invita al consumidor a interpretar y asociar los términos y el diseño con los servicios ofrecidos. Esto exige un proceso mental que fortalece su capacidad distintiva, al tiempo que permite al consumidor diferenciarla de otros signos similares.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

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. El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.



Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar el siguiente inciso:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

En el presente asunto, considera este Órgano que el signo presentado está compuesto de palabras de uso común (edición barista) para los productos que distingue: Sucedáneos lácteos; sucedáneos de productos lácteos; sucedáneos de la leche; sucedáneos de leche que contienen avena; leche de avena [sucedáneos de la leche]; bebidas a base de avena para su uso como sucedáneo de la leche; bebidas a base de sucedáneo de la leche [en las que predomina el sucedáneo



de la leche]; leche de almendras, bebidas a base de leche de almendras; leche de coco, bebidas a base de leche de coco; leche de cáñamo utilizada como sucedáneo de la leche; leche de cacahuete, bebidas a base de leche de cacahuete; leche de arroz, leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche; leche de soja, leche de soja (sucedáneo de la leche); bebidas funcionales a base de sucedáneos de la leche; bebidas a base de avena con sabor a fruta; bebidas a base de sucedáneos de la leche que contienen café; sucedáneos del yogur; sucedáneo del yogur con avena; preparaciones de sucedáneos de la leche preparar yogures; sucedáneo del yogur a base de avena; yogur a base de avena y yogur para beber sin leche y lactosa; yogur y sucedáneos de yogur para beber con avena; sucedáneos del yogur con sabor a frutas; sucedáneos de yogur con sabor a fruta que contienen avena; sucedáneos de la leche agria; sucedáneos de la nata agria; sucedáneos de la leche agria con avena; sucedáneos de nata agria con avena; sucedáneos de la nata; sucedáneos de la nata fresca; sucedáneos de nata con avena; sucedáneos de la crema fresca que contienen avena; sucedáneos de cremas no lácteos; nata para cocinar y sucedáneo de la leche o la nata a base de avena; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; sucedáneos de la mantequilla, sucedáneos de la margarina; sucedáneos de la mantequilla a base de avena; sucedáneos de la margarina a base de avena; productos de queso de sucedáneos lácteos; mezclas de queso de sucedáneos lácteos; queso en polvo de sucedáneos lácteos; sucedáneos del queso; queso a base de avena; sucedáneos lácteos en polvo instantáneos; sucedáneos de leche en polvo, polvos sucedáneos de la leche para uso alimentario y nutricional; polvos secos como sucedáneos de la leche, polvos sucedáneos de la nata; polvos de sabores como sucedáneos de la leche para elaborar bebidas; verduras en polvo;



leche de coco en polvo; compotas, mermeladas de frutas y de hortalizas; frutas elaboradas, aperitivos y tentempiés de fruta; rodajas de fruta deshidratada; aperitivos a base de frutas; zumos de frutas para cocinar; jugos vegetales para uso culinario; concentrados de zumos vegetales para alimentos; productos de sucedáneos lácteos vegetales y a base de avena para adelgazar; mezclas de bebidas de complementos dietéticos a base de avena [sucedáneos de la leche]; bebidas de complementos dietéticos a base de avena en forma de bebidas de vitaminas y minerales [sucedáneos de la leche]; polvos para sopas.

No existe un elemento que dote al signo de la distintividad requerida para el tráfico mercantil, ya que su estructura denominativa está compuesta de palabras necesarias para los competidores del mercado y el conjunto marcario como tal no llega a adquirir distintividad, es una marca compuesta de términos descriptivos (edición) y genéricos (barista), por lo que dificulta su percepción para el consumidor como signo marcario.

Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los productos solicitados.

El signo solicitado está compuesto de términos de uso común de los productos que distingue, lo que lo hacen incurrir en la prohibición del artículo 7 incisos g), no encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado o algún elemento que le brinde distintividad.



El signo no cumple con la distintividad requerida para su inscripción, la cual desarrolla la doctrina como:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, D., 2007, Derecho de Marcas. B de F Ltda, Montevideo.pp. 29 y 30).

Según lo anterior, la estructura que presenta el signo marcario no le permite singularizar los productos que distingue frente a otros, al estar compuesto de términos de uso común carentes de distintividad.

Con respecto al agravio de que al estar el signo solicitado escrito en idioma inglés le brinda distintividad, este Tribunal no comparte tal posición pues los términos se escriben de forma similar en español con un significado afín, siendo aplicable el análisis realizado a lo largo de la resolución.

Por otra parte, se rechazan los agravios del apelante en cuanto a que estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la



característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la marca propuesta, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor; además, se debe reiterar que el signo marcario no le permite singularizar los productos que distingue frente a otros, al estar compuesto de términos de uso común carentes de distintividad.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **“BARISTA EDITION”** para la clase 29 solicitada. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de **OATLY AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:24:35 horas del 8 de septiembre de 2025, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de **OATLY AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:24:35 horas del 8 de septiembre de 2025, la cual en este acto se confirma. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES



TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69