



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0612-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “QUINTESENTIA”

NONINO DISTILLATORI S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-7876)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0353-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diecisiete minutos del veintiuno de mayo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, sociedad existente conforme las leyes de Italia, domiciliada en Via Aquileia, 104 I-33050 Hamlet Percoto, Pavia Di Udine (UD), Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:30 horas del 12 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 22 de julio del 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**QUINTESENTIA**", para proteger y distinguir en clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas (salvo cervezas); Esencias alcohólicas; Aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen "grappa"; Aquavit [aguardiente]; Licores; Aguardientes; Bebidas alcohólicas; Bebidas destiladas; Licores de hierbas; Destilados de frutas; Bebidas destiladas con extractos naturales y frutas; Cócteles; Cócteles alcohólicos y aperitivos alcohólicos a base de grappa, aquavit, licor, brandy, bebidas espirituosas, bebidas destiladas que contienen extractos naturales y frutas, licores de hierbas y destilados de frutas.

Por auto dictado a las 07:34:58 horas del 23 de julio de 2025, el Registro de Propiedad Intelectual, previno que la solicitud presentaba objeción para acceder al registro por aspectos de forma, al incluir la palabra "GRAPPA", la cual corresponde a derecho de terceros, según registro de Indicaciones Geográficas, número 228465 (certificación visible a folios 7 y 8 del expediente principal).

La anterior prevención, fue atendida por el interesado el 01 de septiembre del 2025. No obstante, mediante resolución de las 15:49:30 horas del 12 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, al estimar que el interesado no cumplió con lo



prevenido dentro del plazo de ley establecido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, apeló y en sus agravios manifestó:

1. Si bien la indicación geográfica «GRAPPA» conlleva la prohibición de registrar dicha expresión como marca, ello no implica en modo alguno que la grappa, como producto en sí, no pueda ser reivindicada dentro de la relación de productos, especificando naturalmente – tal y como lo ha hecho correctamente Nonino – que se trata de una «Aguardiente de orujo protegida por la denominación de origen Grappa».

2. La marca solicitada es distintiva en múltiples jurisdicciones europeas incluyendo Italia.

3. En el Registro de marcas nacional constan numerosas inscripciones que incluyen, dentro de la relación de productos de la clase 33, una Indicación Geográfica, lo cual demuestra que la Oficina admite pacíficamente que una Indicación Geográfica pueda figurar en la relación de productos, sin que ello constituya en ningún caso una infracción de la normativa en materia de signos distintivos, siempre que no sea reivindicada como marca. Asimismo, Oficinas de Marcas acreditadas, tales como la EUIPO y la OMPI, han admitido al registro – incluso en tiempos recientes – marcas de la solicitante que incluyen, dentro de la relación de productos, la mención «grappa».

4. En fecha 8 de enero de 2026, mediante adicional 2026-000254, se presentó ante el Registro Nacional la delimitación de productos correspondiente a la marca de mérito. En consecuencia, la



lista de productos será: Bebidas alcohólicas (salvo cervezas); Esencias alcohólicas; Aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen; Aquavit [aguardiente]; Licores; Aguardientes; Bebidas alcohólicas; Bebidas destiladas; Licores de hierbas; Destilados de frutas; Bebidas destiladas con extractos naturales y frutas; Cócteles; Cócteles alcohólicos y aperitivos alcohólicos a base de aquavit, licor, brandy, bebidas espirituosas, bebidas destiladas que contienen extractos naturales y frutas, licores de hierbas y destilados de frutas.

5. Solicita se valore dicha delimitación como subsanación efectiva de la causal de denegatoria originalmente señalada y se dicte voto favorable, ordenando la continuación del trámite y el registro de la marca conforme a la delimitación indicada, al no subsistir impedimento legal alguno para su concesión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se tiene lo siguiente:

1. Por auto dictado a las 07:34:58 del 23 de julio de 2025, el Registro de Propiedad Intelectual, previno que la solicitud presentaba objeción para acceder al registro por aspectos de forma, al incluir la palabra “GRAPPA”, la cual corresponde a derecho de terceros, según registro de Indicaciones Geográficas, número 228465 (visible a folios 7 y 8 del expediente principal).
2. El 01 de septiembre de 2025, la solicitante presentó un escrito en atención a la prevención indicada, mediante el cual expuso argumentos relacionados con la naturaleza de la grappa como bebida alcohólica, su reconocimiento como indicación



geográfica y las razones por las cuales consideraba procedente mantener dicho producto dentro de la lista de productos solicitados; sin embargo, no eliminó el término “GRAPPA” de la especificación de productos ni acreditó el pago requerido por el Registro (visible a folio 14 a 38 del expediente principal).

3. Mediante resolución de las 15:49:30 horas del 12 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente (visible a folio 40 a 43 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. El Registro de la Propiedad Intelectual, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**QUINTESENTIA**”, al determinar que la parte interesada no cumplió, dentro del plazo legalmente conferido, con la prevención dictada el 07:34:58 del 23 de julio de 2025, en la cual se ordenó:

[...]

Debe eliminar de la lista de productos en clase 33 la palabra



“GRAPPA” que se encuentra incluida en la clase solicitada; lo anterior ya que corresponde a derecho de terceros, según registro de Indicaciones geográficas, número 228465, cuyo titular **ISTITUTO NAZIONALE GRAPPA**, lo solicitó en clase 47 internacional para Bebidas espirituosas y se encuentra inscrita desde el 10/07/2013.

Por lo tanto, debe proceder con el pago de \$25 por eliminar el servicio o producto que no corresponde a la clase, lo anterior de conformidad con el artículo 94, incisos a), i) de la Ley de Marcas Comerciales y Otros Signos Distintivos 7978, publicada en la Gaceta número 22 del 01/02/2000.

[...]

Ahora bien, consta que el solicitante presentó escrito el 1 de septiembre de 2025 en atención a la prevención formulada por la autoridad registral. Sin embargo, del análisis de dicho escrito se desprende que no atendió la modificación expresamente requerida. Por el contrario, su gestión se limitó a exponer consideraciones relativas a la naturaleza de la “grappa” como bebida alcohólica tradicional italiana, su reconocimiento como indicación geográfica y las razones por las cuales, a su criterio, dicho producto debía mantenerse dentro de la lista de productos solicitados.

Incluso, manifestó de forma expresa que el término “GRAPPA” no debía ser excluido de la relación de productos, por considerar que ello no implicaba una afectación a los derechos derivados de la indicación geográfica registrada. Tal circunstancia se evidencia en el punto quinto de su escrito, en el cual manifestó lo siguiente:



“QUINTO: Por la presente me permito señalar que el producto «GRAPPA», en la clase 33, no puede ser eliminado de la relación de productos, al no implicar en absoluto una infracción de los derechos vinculados con la Indicación Geográfica n.º 22846, toda vez que en dicha relación se ha indicado de manera correcta y expresa que se trata de una denominación de origen protegida.”

Bajo ese entendido, si bien la prevención fue contestada dentro del plazo conferido, lo cierto es que no fue atendida en los términos requeridos, al no proceder con la subsanación, consistente en la eliminación del término objetado y el pago del arancel correspondiente. En consecuencia, las manifestaciones efectuadas por el solicitante no constituyen cumplimiento de lo prevenido, toda vez que el defecto señalado permaneció incólume.

Debe recordarse que las prevenciones de forma constituyen requerimientos obligatorios emitidos por la administración con el propósito de corregir defectos que impiden la prosecución normal del procedimiento registral. Por ello, cuando el solicitante no atiende la subsanación ordenada dentro del plazo concedido, se configura el presupuesto previsto por el ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, para declarar el abandono de la gestión y ordenar el archivo del expediente.

Así las cosas, acreditado en autos que la prevención formulada por el Registro de la Propiedad Intelectual no fue atendida en forma efectiva, pues mantuvo inalterada la lista de productos objetada y, por ende, incumplió el requerimiento que condicionaba la continuación del



procedimiento, es que este Tribunal concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y lo procedente es confirmar la declaratoria de abandono y el archivo de la solicitud.

El apelante sostiene que la indicación geográfica “GRAPPA” no puede registrarse como marca, pero sí puede ser reivindicada dentro de la lista de productos cuando se identifica adecuadamente como una denominación de origen protegida, argumento que no es de recibo. Por cuanto, la resolución recurrida no se fundamentó en un análisis de fondo sobre la procedencia o improcedencia de incluir dicho producto dentro de la lista de productos en la clase 33, sino en el incumplimiento de una prevención de forma emitida por la autoridad registral.

Con respecto, a que la marca solicitada es distintiva en múltiples jurisdicciones y que la actuación del Registro resulta arbitraria al apartarse de criterios seguidos en dichos países; en primer término, resulta importante señalar que el sistema marcario costarricense se rige por el principio de territorialidad, por lo que la existencia de registros concedidos en otras jurisdicciones no resulta vinculante. Por otro lado, la resolución impugnada no denegó el signo por motivos intrínsecos o extrínsecos, sino que declaró el abandono de la gestión ante el incumplimiento de una prevención de forma, razón por la cual los registros obtenidos en otros países carecen de incidencia en la decisión adoptada.

El recurrente afirma que existen numerosas marcas inscritas en Costa Rica y en otras oficinas de propiedad industrial que incluyen indicaciones geográficas dentro de sus listas de productos, sin



embargo, la existencia de antecedentes registrales con características similares no es vinculante al caso en concreto. El objeto de análisis no consiste en determinar si otros registros fueron concedidos bajo circunstancias semejantes, sino verificar si la solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado por el Registro.

En cuanto a los principios de saneamiento, conservación de los actos y favorecimiento al administrado, así como a la necesidad de ponderar las consecuencias derivadas del archivo de la solicitud, este Tribunal tampoco encuentra mérito para apartarse de lo resuelto.

Si bien el ordenamiento jurídico reconoce principios orientados a la conservación y saneamiento de los procedimientos administrativos, estos no pueden interpretarse en el sentido de eximir a los interesados del cumplimiento de los requerimientos expresamente formulados por la Administración dentro de los plazos legalmente establecidos. La declaratoria de abandono constituye una consecuencia prevista por el ordenamiento para aquellos supuestos en los que una de las partes no subsane oportunamente los defectos señalados por la autoridad competente.

Con relación a la delimitación de productos, este Tribunal observa que dicha gestión fue realizada con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para cumplir la prevención y después de haberse configurado la causal que dio lugar a la declaratoria de abandono. Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter preclusivo de los plazos procesales y vaciar de contenido las consecuencias legalmente previstas para el incumplimiento de las prevenciones.



El procedimiento administrativo es un procedimiento formal y ordenado que busca emitir actos que deciden sobre derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, el cual responde a un conjunto de principios que lo regulan. Al ser un sistema reglado, se establecen plazos para que la Administración actúe y para que los ciudadanos respondan o ejerzan sus derechos, los cuales deben respetarse so pena de que opera la caducidad de estos.

El Tribunal Contencioso Administrativo, en referencia a la caducidad, ha indicado:

[...] El análisis de la naturaleza de esta figura permite concluir que se trata de un hecho jurídico dentro del procedimiento que se justifica, como un medio de evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Resulta inviable cuando el asunto se encuentre listo para el dictado del acto final. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad. Segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. [...]

(Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. Sentencia 41 de las dieciséis horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. Expediente: 11-003464- 1027-CA)



De esta forma cuando la ley concede un plazo para ejercer un derecho, sin que medie actuación del administrado dentro del término de tiempo concedido, se produce la pérdida de ese derecho. Si bien la materia de marcas tiene su ley especial que regulan los procedimientos, este no escapa de la regulación y aplicación de los principios del procedimiento administrativo en general.

Bajo este conocimiento, este Tribunal concluye que la parte solicitante no cumplió con la subsanación del defecto advertido por la autoridad registral, ni logró satisfacer el requerimiento expresamente formulado. En virtud de ello, la declaratoria de abandono constituye una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento acreditado en autos, por lo que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y debe ser confirmada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:30



horas del 12 de noviembre de 2025, la que 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09