



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0071-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFÉ), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10170)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0464-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del primero de julio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Diana María Sánchez Acosta, cédula de identidad 1-1694-0825, en su condición de apoderada especial de **Instituto del Café de Costa Rica (ICafé)**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, Barva, San Pedro, 400 metros al norte de la Iglesia Católica, Heredia, 40201 Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:07 horas del 4 de diciembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Diana María Sánchez Acosta, presentó solicitud de inscripción de la marca



de comercio para proteger y distinguir café en clase 30.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución de las 09:30:07 horas del 4 de diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada por falta de distintividad según lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Sánchez Acosta, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro analiza el signo como si se tratara de una marca comercial ordinaria con origen empresarial, enfoque que es ajeno a la naturaleza y funciones institucionales del ICAFE.
2. No se pretende constituir un monopolio comercial sobre un término geográfico, por ello se solicitó expresamente no realizar reserva del término, sino establecer una herramienta institucional para la promoción, identificación y certificación del café de origen regional, en ejercicio de las competencias conferidas al ICAFE por la Ley 2762, sus reformas y normas conexas (arts. 1, 3, 28, 119, 126 y 134).
3. La normativa del ICAFE lo legitima para dar una función institucional a la marca: expedir certificados de origen y de calidad.
4. La denominación "Café de Costa Rica" no constituye una elección comercial, sino una designación necesaria para cumplir funciones legales previstas en la Ley 2762 cuyo artículo 3 inciso e) faculta



expresamente al ICAFE a comercializar productos mediante la marca Café de Costa Rica.

5. Por el principio de especialidad normativa las funciones del ICAFE tienen que tener incidencia en el ámbito registral marcario; el conflicto jurídico presente no se refiere a una marca comercial ordinaria, sino al uso institucional y legalmente regulado de la expresión “Café de Costa Rica”, prevista expresamente en la Ley 2762 –Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café–, la cual establece un marco sectorial, especializado y obligatorio para la gobernanza, certificación, promoción y protección del café de origen costarricense.

6. Ante el posible carácter descriptivo del término geográfico, su representado solicitó desde el inicio que la marca se registrara sin reserva del elemento denominativo descriptivo, conforme al artículo 20 del Reglamento de la Ley de marcas.

7. No existe prohibición legal para que un ente público registre signos destinados a identificar programas, certificaciones o herramientas institucionales. Por el contrario, la práctica administrativa demuestra múltiples precedentes. La solicitud se ajusta al marco legal del ICAFE y a la posibilidad reglamentaria de registrar signos descriptivos sin reserva del término denominativo.

8. La resolución presenta un razonamiento contradictorio, especialmente considerando que en la plataforma “Consulta en línea de Expedientes (WIPO Publish)” pueden verificarse múltiples marcas conformadas únicamente por palabras, incluyendo registros previos de “Café de Costa Rica” obtenidos por esta misma representada,



mediante un logotipo similar.

Finalmente, solicitó que se revoque la resolución recurrida y se autorice el uso de la marca “Café de Costa Rica”.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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. En cuanto al rechazo de la marca por razones intrínsecas. Considera este órgano que el signo presentado está compuesto exclusivamente por términos que designan la especie (café) y el origen geográfico (Costa Rica). Al pretender registrarlo como marca común (de comercio), el solicitante busca un derecho de exclusividad sobre términos que deben permanecer libres para todos los competidores del sector cafetalero nacional, o para designar denominaciones de origen o indicaciones geográficas, no una marca de comercio.

No existe un elemento que dote al signo de la distintividad requerida para el tráfico mercantil, debido a que su estructura denominativa está compuesta de palabras necesarias para los competidores del mercado y el conjunto marcario como tal no lo dota de distintividad; café es el nombre genérico del producto en la clase 30 de la Clasificación de Niza. No puede ser apropiado por un único



competidor del mercado.

Nótese que con ello no se está indicando 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 del producto solicitado.

El signo solicitado está compuesto de términos de uso común o genérico del producto que distingue (café) y el nombre del país de origen, lo que lo hace incurrir en las prohibiciones del artículo 7 incisos c y g, norma que señala:

Artículo 7°– 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.

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*. Montevideo: B de F Ltda., 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.

Debido a lo anterior, los agravios del apelante no son de recibo, puesto que las competencias administrativas y de regulación del ICAFE no son vinculantes con la materia registral que regula las inscripciones de signos marcarios.

El Registro de la Propiedad Intelectual es el único órgano con competencia exclusiva y excluyente para determinar qué signos acceden al régimen de protección marcaria. Aunque el ICAFE tenga por ley la defensa y promoción del café costarricense, esa competencia de fomento no le otorga una competencia registral. Las facultades del ICAFE son de orden administrativo y técnico-cafetalero, mientras que la inscripción de marcas es un acto de soberanía registral regulado por una ley especial (Ley 7978) que prevalece sobre reglamentaciones institucionales.



La existencia de normativas institucionales que deleguen en el ICAFE la protección del sector no constituye una habilitación especial que derogue las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de marcas. La calificación marcaria es un proceso autónomo donde solo se evalúa la capacidad del signo para distinguir un origen empresarial, análisis en el cual la normativa interna del solicitante carece de relevancia vinculante.

La recurrente presentó una solicitud de marca de comercio, la cual, por su naturaleza es de carácter ordinario pues no se trata de una marca de certificación por ejemplo o de una indicación geográfica. Por otra parte, si no se hace reserva de los términos de uso común, no hay signo que pueda ser protegido, pues la propuesta no contiene otros elementos que le permitan distinguirse en el mercado.

En cuanto a los signos registrados previamente conviene recordar que cada solicitud se analiza de forma independiente, en atención al marco de calificación que establece la normativa y que el registro de otros signos no condiciona el análisis de los que se presenten posteriormente pues cada uno tiene sus propias particularidades.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



para la clase 30 solicitada. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Diana María Sánchez Acosta, en su condición de apoderada especial



de Instituto del Café de Costa Rica (ICafe), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:07 horas del 4 de diciembre de 2025, la cual en este acto se confirma por mayoría, por las razones indicadas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, por mayoría, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Diana María Sánchez Acosta, en su condición de apoderada especial de **Instituto del Café de Costa Rica (ICafe)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:07 horas del 4 de diciembre de 2025, la cual en este acto **se confirma** por las razones indicadas. **La juez Norma Ureña Boza salva el voto.** 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:37

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:45

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:47

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:54

Gilbert Bonilla Monge



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM

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 inadmisible

TNR. 00.60.69

Voto salvado de la juez Norma Ureña Boza

Quién suscribe, respetuosamente disiento del criterio de mayoría, y emito el presente voto salvado según las siguientes consideraciones.



Se solicita la marca de comercio para proteger en clase 30: café y fue rechazada por el Registro de Propiedad Intelectual por falta de distintividad según lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Para quién suscribe, no le es aplicable la disposición citada al signo solicitado, ya que el signo cuenta con la distintividad requerida para su registro, lo anterior debido a que, como indiqué, se pretende proteger: café en clase 30 y es solicitada por una institución pública no estatal como lo es el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé),



institución creada mediante Ley N° 2762, denominada “Régimen relaciones de productores, beneficiarios y exportadores café”, reformada por la Ley 9872 “Ley sobre el régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café”, esta institución es creada por el legislador para promover, comercializar y velar por el buen nombre del café costarricense, entre otras funciones otorgadas por la ley, incluyendo la venta de artículos promocionales identificados como “Café de Costa Rica” (ver artículo 3 inciso e) de la Ley 9872 citada).

En este sentido, sobre entes públicos que soliciten marcar productos o servicios para el ejercicio de sus competencias dadas por el legislador, ya este Tribunal en el voto 0346-2021 de las 10:00:00 horas del 30 de julio de 2021, dispuso con relación a la solicitud de marca de servicios **“GUANACASTE AIRPORT COSTA RICA”** requerida por el Consejo Técnico de Aviación Civil de Costa Rica (CETAC) para proteger una amplia lista de clases de la nomenclatura internacional, lo siguiente:

En el presente caso el titular de la marca solicitada es el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que a su vez es el encargado de la administración del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica.

Con esto no se está diciendo que el ente solicitante sea dueño exclusivo de los términos solicitados, sino más bien el conjunto **marcario en relación con su titular** y los servicios prestados puede distinguirse plenamente en el mercado de otros que realizan servicios similares.



La doctrina con respecto a la apreciación de la distintividad nos allana el camino para determinar que el signo pretendido puede ser registrado:

...el análisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: el objetivo... y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarca el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector de mercado en que será utilizado... (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, pp. 45 y 46).

Expuesto lo anterior considera el Tribunal que el signo pretendido:  " en conexión con los servicios que distingue cuenta con la distintividad requerida para su registro ya que el consumidor como lo indica la doctrina lo individualizará perfectamente en el mercado al tratarse del nombre del aeropuerto de Guanacaste, y cuya administración está regulada por el Estado costarricense.

[...]

No es correcto analizar este tipo de signos ateniéndose únicamente a la normativa, sino que se debe realizar un análisis respecto de las cuestiones de hecho que se den en torno al signo



pretendido o las circunstancias pertinentes de cada caso, como por ejemplo el uso del signo en el mercado y la publicidad que se ha venido realizando en torno a este. (Lo destacado no es del original).

Como bien lo señaló este Tribunal en el extracto de resolución citada, el consumidor individualizará el producto en este caso **café** en el mercado, siendo su titular una institución pública no estatal, cuyas funciones otorgadas por norma legal, es entre otros desarrollar actividades comerciales promocionales sobre el café de Costa Rica.

Además, debe tenerse presente que los términos “Café de Costa Rica” no serán de uso exclusivo del ente gestionante, cuya representante incluso solicitó de forma expresa no reserva exclusiva sobre la expresión “Café de Costa Rica” lo anterior según indicó, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento a Ley de marcas y otros signos distintivos.

Los elementos y características que conforman el signo le otorgan la distintividad requerida para ser inscrita, las palabras que tiene el conjunto: “CAFÉ DE COSTA RICA” son de uso común, sin embargo, el



signo solicitado como puede observarse tiene una grafía particular y distintiva.



Por lo anterior, considero que la marca solicitada para proteger en clase 30 **café**, no infringe la prohibición del artículo 7



incisos g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dado lo cual corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. Es todo.

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:52

Norma Ureña Boza
Juez de Tribunal