

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0057-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO *agroferia***

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-7473)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0119-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veintitrés minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Silvia Salazar Fallas, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-0622-0930, apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA., cédula jurídica 4-000-042149-36, domiciliada en Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, código postal 11501-2060, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:02 horas del 3 de enero de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Salazar Fallas, en su condición dicha, solicitó como marca de comercio y servicios el signo

# agroferia

para distinguir en clase 9 aplicación de software móvil para compradores y vendedores de bienes del sector agroalimentario, y en clase 35 un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes del sector agroalimentario.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por considerar que se conforma con términos genéricos y de uso común respecto de sus productos y servicios, por lo que carece de aptitud distintiva para su registro, inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la Universidad de Costa Rica expresó los siguientes agravios: la marca no es descriptiva, pues no describe los bienes ni servicios para los cuales se está presentando la solicitud, no describe una aplicación de software móvil, ni un mercado en línea para comparadores del sector agro. La marca no es genérica y más bien es distintiva. No se analizó la marca desde el principio global del signo distintivo, concluyendo en una apreciación errónea, subjetiva y arbitraria del calificador. Que existió un cambio de criterio en el asunto desde las prevenciones de fondo hechas a la resolución final con respecto a los términos genéricos de lo resuelto, pues el registrador cambió de criterio en la prevención de fondo, en la que se hace referencia a una supuesta marca descriptiva, y en el auto de rechazo se hace referencia a una marca genérica, dando la razón sobre que la marca no es descriptiva, y nunca se pronunció en la prevención

sobre ser genérica. Por último, solicita se revoque la resolución y se orden continuar con la inscripción.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** 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.** Realizado el estudio del signo solicitado y de los agravios del apelante, considera este Tribunal que no es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prevé la irregistrabilidad de un signo cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos y servicios a los que se aplica, únicamente para la clase 9 (aplicación de software móvil para compradores y vendedores de bienes del sector agroalimentario).

El signo propuesto es mixto, contiene tanto palabras como diseño gráfico, compuesta por las letras “agr”, un elemento grafico seguido de la palabra feria, escritas en forma, color y tipografía especial, además de un dibujo redondo dividido en dos, de color verde sin forma reconocible y en medio de las letras y palabra indicada.

Es preciso conceptualizar qué es una marca evocativa, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define:

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indica:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo...

Así, considera este Tribunal que para la clase 9 se le debe permitir continuar con el procedimiento de inscripción, ya que en efecto resulta ser evocativa respecto del producto “software” pues solo sugiere un concepto que da al consumidor una idea sobre la finalidad de ese programa informático, pero el programa informático como tal no puede ser una “agroferia”, únicamente hace alusión indirecta de características de los productos sin llegar a describirlos, y los elementos figurativos que acompañan al signo le otorgan suficiente aptitud distintiva para continuar con su procedimiento de registración.

Es por esta razón que la marca pretendida, en relación con los productos que pretende distinguir en la clase 9, es un signo que cumple con el requisito esencial de la aptitud distintiva que requiere para continuar con su procedimiento de

inscripción; no así para los servicios de clase 35, ya que para estos si resulta descriptivo de las características de su naturaleza.

### **POR TANTO**

Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Silvia Salazar Fallas representando a la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:02 horas del 3 de enero de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el proceso de registro únicamente para los productos en clase 9 pretendidos, y no para los servicios de la clase 35 como fue indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFÍQUESE.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55