

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0207-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“DELICIOSAMENTE NUTRITIVO”**

**NEOVIA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-10669)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0287-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0238, en calidad de apoderado especial de la empresa **NEOVIA**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en Talhouët-56250 Saint Nolff, Francia, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:38:38 horas del 23 de marzo de 2023.

**Redacta la Juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELICIOSAMENTE NUTRITIVO”**, para proteger y distinguir: alimentos para animales, en clase 31.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:38:38 horas del 23 de marzo de 2023, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar la marca descriptiva y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Acuña Vega**, apela y solicita revocar la resolución final para lo cual expuso como agravios, lo siguiente:

La marca que solicita su representada no es descriptiva, el concepto “delicioso” está típicamente asociado con preferencias para comidas de humanos y no de animales. Los animales no tienen el mismo nivel de discernimiento del sabor, ni pueden comunicar sus preferencias o si su comida tiene un sabor “delicioso”.

Algunos propietarios pueden usar “delicioso” para describir el alimento de sus mascotas, pero es una proyección de la percepción humana en lugar de una descripción del alimento. “**DELICIOSAMENTE NUTRITIVO**” no describe las cualidades o atributos específicos del producto o sus ingredientes. El término crea una sugestión o idea que depende de la imaginación del consumidor, y no describe elementos esenciales para la escogencia de un alimento para animales como lo son especie, raza, alergias, sensibilidades o problemas de salud.

Tampoco es un signo genérico. Haciendo eco del art. 38 de la Ley de marcas, en el comercio no se utiliza el nombre “deliciosamente nutritivo” para designar en el comercio el alimento para animales. Reitera que el carácter risorio de tal situación se pone en evidencia al hacer un simple ejercicio hipotético y preguntar si ¿es posible que alguien llegue a un comercio pidiendo comprar “deliciosamente nutritivo” y que le entiendan? A lo cual contesta “Claramente no”.

Aporta prueba para demostrar que los animales no tienen sentido del gusto.

---

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

**TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD.** Dentro del desarrollo de la resolución apelada se observa un error material, ya que se incluye el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos como causal de que impide el registro del signo, pero del contexto y el fundamento jurídico utilizado en la resolución se desprende con claridad que el engaño no es motivo de rechazo sino lo descriptivo de la marca y por ende su falta de distintividad, de igual manera sostienen que los productos que se pretenden proteger corresponden a la clase 1 cuando lo correcto es 31, lo cual a todas luces es un error material que tampoco genera indefensión, por lo demás, 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 en el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios que se pretenden proteger de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su



objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando consista únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica del producto** o servicio de que se trata; y cuando no tenga **suficiente aptitud distintiva respecto del producto** o servicio al cual se aplica.

Partiendo de lo anterior, es necesario analizar el signo “**DELICIOSAMENTE NUTRITIVO**” para distinguir alimento para animales, a efectos de determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o si es inscribible como lo indica el apelante.

Así, en cuanto a los signos descriptivos, la doctrina ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (Jalife Daher, M. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

De acuerdo con lo anterior, la prohibición se justifica en la necesidad de mantener disponibles este tipo de signos a fin de que puedan ser utilizados por todos los competidores en el mercado y evitar un monopolio temporalmente ilimitado sobre un signo descriptivo a favor de un empresario, ya que esto conllevaría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca.

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos **“DELICIOSAMENTE NUTRITIVO”**, es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue [alimentos para animales], por lo que efectivamente se incurre en la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas que menciona el Registro, pues un signo no puede ser registrado si, luego de analizar los productos que pretende proteger, se determina que este es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que los términos aluden a la calidad del producto, es un conjunto de propiedades que permiten apreciar al producto incluso mejor que a los restantes de su especie; y en este caso en particular, los alimentos para animales son la especie y la marca solicitada describe que son “deliciosamente nutritivos”, por lo tanto, son indicaciones descriptivas de la calidad de los productos.

Si se permite este tipo de inscripciones, tal y como ya fue explicado, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, y menos aun cuando no es posible distinguir una marca de la frase descriptiva.

En cuanto a los alegatos del apelante relacionados con la percepción o gusto de los animales con los términos delicioso y nutritivo, cabe destacar que en el mercado quienes producen, venden o compran los productos para animales son los seres humanos, por lo que nada tiene que ver en este caso la percepción de los animales. Si bien es cierto los animales serán los consumidores finales de los productos, son sus propietarios quienes buscarán los productos para comprarlos.

Indica el apelante que los términos solicitados no son genéricos, no se utilizan en el comercio para designar productos para animales, lo cual es cierto, pero cabe destacar que precisamente no se utilizan por su carácter descriptivo y carente de distintividad.

En cuanto a que la marca es sugestiva, tampoco lleva razón el apelante, son términos claros y específicos que aluden a características de los productos, y contrario a lo manifestado en los agravios, sí describe elementos esenciales para la escogencia de un alimento para animales pues es una afirmación directa de que el producto es nutritivo y delicioso, lo cual incluso le otorga una ventaja frente a sus competidores, porque el consumidor al adquirir el producto lo hace confiando en que con ese nombre, y al ser especializado para mascotas, el alimento es producido respetando ciertos estándares de calidad, que se ajusta a los requerimientos nutricionales de los animales y que ha sido sometido a pruebas donde ha obtenido la preferencia de las mascotas por encima de otros productos.

No hay duda de que un consumidor a la hora de comprar alimento para sus mascotas tomará en cuenta la especie, raza, alergias, sensibilidades o problemas de salud que tengan, y que estos no tienen relación alguna con los términos que se solicitan como marca, pero hay muchos otros aspectos que sí tomará en consideración a parte de los indicados por el apelante, como aspectos nutricionales y de preferencia animal, de ahí que sí resulta factible que alguien busque en el comercio un alimento “delicioso y nutritivo” en aras de obtener un mejor consumo por parte de su animal, o incluso mejoras en su estado físico, su piel, su pelaje u otros aspectos.

Al ser un signo descriptivo carece de distintividad, si el signo es distintivo le permite al público identificar el origen de los productos protegidos y distinguirlos de los de



otras empresas, en el caso particular no se puede dar un origen empresarial a una frase que describe características de calidad de la especie, que en este caso es alimentos para animales.

En lo que respecta a la prueba presentada por el apelante, esta no resulta pertinente ni de relevancia para el caso concreto ya que no está en discusión si los animales perciben o no algo delicioso y nutritivo, por cuanto el tema de fondo es el carácter descriptivo y falta de distintividad del signo pretendido.

Corolario de todo lo anterior, se rechazan los agravios esgrimidos por el apelante contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:38:38 horas del 23 de marzo de 2023.

**QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca “**DELICIOSAMENTE NUTRITIVO**” para la clase 31, de la clasificación internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en calidad de apoderado de la empresa **NEOVIA**, contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos los extremos.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en calidad de apoderado de la empresa **NEOVIA**, contra la resolución de las 09:38:38 horas del 23 de marzo de 2023, la cual **SE CONFIRMA** en todos los extremos. 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: 16/10/2023 12:30 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/10/2023 12:34 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/10/2023 12:08 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/10/2023 01:19 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/10/2023 02:03 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM



---

## DESCRIPTORES

### MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

**TE:** Marca con falta de distintiva

Marca descriptiva

**TG:** Marcas inadmisibles

**TNR:** 00.60.55

### MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

**TG:** Marcas intrínsecamente inadmisibles

**TNR:** 00.60.69

### MARCA DESCRIPTIVA

**TG:** Marcas intrínsecamente inadmisibles

**TNR:** 00.60.74