

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0204-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “CANNABEE”**

**TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-9283)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0301-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas doce minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, vecino de San José, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la compañía **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-082539, domiciliada en Curridabat, 300 metros este y 200 metros sur sobre la carretera El Tajo, Tirrases de Curridabat, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:09 horas del 30 de enero de 2023.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado **Morera Víquez**, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio

del signo **CANNABEE**, para distinguir en clase 30 miel y sus derivados; sucedáneos de la miel.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido al considerar que el signo solicitado consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos que busca distinguir, artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, expresando como agravios:

1. No es correcta la manifestación del Registro acerca de que CANNABEE esté dentro de la usanza comercial del mercado para los productos de la clase 30, por cuanto se trata de un signo de fantasía que no posee ningún significado. Se trata de una expresión gramatical creada a partir del ingenio del titular, con el fin de identificar los productos que son de su interés.
2. En la resolución, el Registro manifiesta que CANNABEE no es distintiva debido a que está constituida por términos de orden genérico y uso común. Sin embargo, tampoco es cierta esta manifestación por el mismo motivo anterior, CANNABEE es una palabra creada por el titular la cual no posee ningún significado.
3. El término CANNA no tiene ningún significado. En cuanto a BEE, es una palabra del inglés que se traduce al español como abeja. Al referirnos al conjunto, podríamos decir que, en un intento por encontrar la acepción más próxima y fiel, sería “cannaabeja”. De esta manera, se puede afirmar que CANNABEE, entendida como un todo, es una expresión de fantasía sin ser genérica o descriptiva.

4. No es cierto que la marca cause engaño. Todo lo contrario, la marca evoca a productos relacionados con abejas, y es justamente la miel de abeja el producto que el titular desea registrar.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho se 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.** El artículo 2 de la Ley de Marcas la conceptualiza 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos motivos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes incisos:

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

d) 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.

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019 de 2 de diciembre de 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la falta de aptitud distintiva, es menester señalar que dentro del derecho marcario esta es concebida como el fundamento, la esencia para acceder a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una

identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con la aptitud distintiva, el tratadista Diego Chijane ha indicado:

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 Dapkevicius, Diego, Derecho de Marcas, Editorial Reus, España, 2007, págs. 29 y 30).

Con relación al carácter engañoso de las marcas, habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto, el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general.

---

[...]

El signo CANNABEE está compuesto por una palabra inventada, la cual a lo sumo tiende a generar la idea en el consumidor de abeja por finalizar con las letras BEE, pero que al ser analizada de forma conjunta como exige el sistema de registro marcario, no puede decirse que sea únicamente descriptiva, engañosa o falta de aptitud distintiva respecto de miel, sus derivados y sucedáneos de la miel; tal y como lo asoció la autoridad registral.

Por lo anterior es que deben acogerse los agravios expresados por el apelante, ya que el signo, al ser analizado en relación con el listado propuesto, posee la aptitud distintiva suficiente como para continuar con su procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

### **POR TANTO**

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Néstor Morera Víquez representando a **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:09 horas del 30 de enero de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al examinado 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 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/12/2023 09:42 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/12/2023 01:22 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/12/2023 09:39 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 21/12/2023 01:49 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/12/2023 02:47 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES.

### Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

### Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53