



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0214-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



UNILIVER IP HOLDINGS B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12779

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0089-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiséis minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de la Sabana, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa UNILIVER IP HOLDINGS B.V., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Holanda, en contra de la resolución final dictada por Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:14 horas del 11 de marzo de 2024.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de diciembre de 2023 el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción del signo



, como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de tramitación de pedidos, suministro de información sobre productos con el fin de ayudar en la selección de mercancías de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor, suministro de mercados en línea para el comercio de bienes o servicios de empresa a empresa, servicios de publicidad y promoción para terceros, gestión y seguimiento de transacciones de tarjetas de crédito, de débito, de regalo, de prepago, de pago aplazado y otras formas de pago con fines comerciales, emisión y entrega de recibos de pagos electrónicos y transacciones de pago, procesamiento electrónico de pedidos para terceros, todos los anteriores servicios estando relacionados con la adquisición de productos mediante un servicio alimentario (food service); lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folios 18 y 19 del expediente principal.

Mediante resolución final dictada a las 09:20:14 horas del 11 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la solicitud

COMPRA
FOOD SERVICE

de inscripción de la marca , porque consiste en un signo compuesto de términos que indican los servicios a proteger, el área a la que va dirigida el signo, los servicios no se limitan únicamente a servicios de compra como se indica, por lo que la considera engañosa y carente de distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en representación de la empresa **UNILIVER IP HOLDINGS B.V.**, apeló y expresó como agravios:

1. El Registro consideró que la marca no es susceptible de registro por estar conformada por términos que indican los servicios a proteger, sin embargo, la resolución solamente refiere a los términos “food service”, cuando la marca consiste en el conjunto “COMPRA FOOD SERVICE”, lo que constituye un vicio evidente de la resolución pues omite explicar por qué consideró que el conjunto, incluyendo la palabra compra carece de distintividad.
2. En el contexto de los servicios el vocablo “COMPRA” es sugestivo, evoca en los consumidores la idea de que los servicios pueden tener relación con el concepto compra, sin indicar directamente cuáles son los servicios ni cuáles son sus atributos.

En este caso los consumidores deberán hacer un esfuerzo mental para pensar en la posible relación entre los servicios y la palabra “COMPRA”. La palabra compra por sí sola no hace referencia a



ningún servicio en particular, no es un término que vaya a ser relacionado por los consumidores con alguna actividad específica.

3. Los signos deben analizarse con base en la impresión que producen en su conjunto, sin descomponerse en sus partes. El

COMPRO
FOOD SERVICE

conjunto si es distintivo en relación con los servicios, no es una palabra que se utilice para designar servicios o describirlos y tampoco es susceptible de inducir a engaño a los consumidores.

4. El concepto de “food service” se refiere a un tipo de servicio específico que consiste en un establecimiento de suministros a establecimientos como restaurantes, hoteles, sodas, escuelas y otros, que se dedican a preparación de comida.

Al consultar los sitios web de empresas como Mayca Food Service o Belca Food Service, se puede constatar que no solo se dedican a la venta de productos alimenticios, sino que también ofrecen empaques, jabón, productos de limpieza y otros insumos que, a pesar de no ser estrictamente alimentarios, están normalmente comprendidos dentro del “food service” son insumos indispensables para la operación de establecimientos dedicados a la preparación de alimentos.

Solicita se revoque la resolución del Registro y se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.



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. LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La Ley de marcas en su artículo 2 define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de inadmisibilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de



asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas dentro de los cuales nos interesa:

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

[...]

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro



del derecho marcario la distintividad es concebida como la característica o función y requisito 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.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

- 1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo considerado, lo cual permite ad extra la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y ad intra informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.
- 2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado.

[...]

Chijane, D. (2023). *Tratado de Derecho de Marcas*. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre



artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.



En el presente caso, la marca , es para proteger y distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de tramitación de pedidos, suministro de información sobre productos con el fin de ayudar en la selección de mercancías de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor, suministro de mercados en línea para el comercio de bienes o servicios de empresa a empresa, servicios de publicidad y promoción para terceros, gestión y seguimiento de transacciones de tarjetas de crédito, de débito, de regalo, de prepago, de pago aplazado y otros formas de pago con fines comerciales, emisión y entrega de recibos de pagos electrónicos y transacciones de pago, procesamiento electrónico de pedidos para terceros, todos los anteriores servicios estando relacionados con la adquisición de productos mediante un servicio alimentario (food service).

La marca propuesta como puede apreciarse está conformada por un elemento denominativo **COMPRA FOOD SERVICE**, la palabra **COMPRA**, está escrita en letra mayúscula en una tipografía especial de color negro y **FOOD SERVICIE**, está escrita en letra pequeña de color gris opaco, en su conjunto la traducción del signo de acuerdo con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace <https://translate.google.com/?hl=es&tl=en&txt=compra%20food%20service&op=translate>, significa “compra servicio de comida” y un componente figurativo que asemeja a un sombrero de cocinero de color naranja que se encuentra situado dentro de un semicírculo, que



no le agrega ningún grado de distintividad, por el contrario, refuerza la idea del servicio que ofrece, además, cabe destacar, que el consumidor medio en la actualidad está más informado o es más consciente de cómo opera en la práctica este tipo de servicio que se encuentra posicionado en el mercado, quien al observar el signo objeto de registro, podría imaginar en su mente que el servicio al que refiere el signo propuesto tiene conexión con la distribución y producción de alimentos, productos relacionados y complementarios para consumir, comercialización y asesoría para adquirirlos, por lo



que el signo **COMPRO**, en relación a la protección de los servicios: servicios de tramitación de pedidos, suministro de información sobre productos con el fin de ayudar en la selección de mercancías de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor, suministro de mercados en línea para el comercio de bienes o servicios de empresa a empresa, emisión y entrega de recibos de pagos electrónicos y transacciones de pago, procesamiento electrónico de pedidos para terceros, todos los anteriores servicios estando relacionados con la adquisición de productos mediante un servicio alimentario (food service), en clase 35 de la nomenclatura internacional, está formada por una frase de uso común necesaria en el comercio para el tipo de servicios que solicita marcar, no puede ser identificable o individualizada de otras marcas del mercado que dentro del tráfico mercantil ofrezcan los mismos servicios, lo que conlleva a que el signo carezca de fuerza distintiva, por lo que efectivamente es de aplicación el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, y que comparte este Tribunal.



Así las cosas, y analizando los demás servicios que pretende proteger el signo propuesto a saber, servicios de publicidad y promoción para terceros, gestión y seguimiento de transacciones de tarjetas de crédito, de débito, de regalo, de prepago, de pago aplazado y otras formas de pago con fines comerciales, en clase 35 de la nomenclatura internacional, estos no tienen relación alguna con la idea que trasmite la marca, ello, porque el consumidor lo que va a pensar cuando contempla el signo, es en un lugar o bien en una aplicación en el que puede acceder a la compra y asesorías en el campo alimenticio, por ende, no pensaría directamente que se trata de los servicios de publicidad y promoción para terceros y gestión en temas de pago, porque la idea que brinda la marca no se relaciona con esos servicios sino con el área alimenticia. De modo tal, que respecto de estos otros servicios que el signo pretende proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, resulta engañoso entre los consumidores a la hora de elegir el servicio que ofrece, por lo que transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Respecto a la marca engañosa, vale la pena resaltar que el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, establece:

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 o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. (p.6)

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 253.)

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

De la jurisprudencia y doctrina citada, así como de los argumentos expuestos, queda evidenciado que el signo pedido induce a engaño al público consumidor, en el sentido que la comparación de la denominación frente a los servicios a distinguir, en clase 35 de la nomenclatura internacional, sea, servicios de publicidad y promoción



para terceros, gestión y seguimiento de transacciones de tarjetas de crédito, de débito, de regalo, de prepago, de pago aplazado y otras formas de pago con fines comerciales, despierta en la mente del consumidor una idea falaz, por lo que no es posible su registro por razones intrínsecas.

De conformidad con lo expuesto, el signo solicitado no es posible de registro, debido a que transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Acerca del agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que el Registro en la resolución solamente se refiere a los términos “food service”, cuando la marca consiste en el conjunto “COMPRA FOOD SERVICE”, lo que constituye un vicio evidente de la resolución, pues omite explicar por qué considera que el conjunto, incluyendo la palabra compra carece de distintividad. No lleva razón la apelante en su agravio, dado que del contenido de la resolución recurrida puede observarse que el Registro fue claro en señalar que el signo solicitado está conformado por términos que indican los servicios que pretende proteger, es decir, que de la visión



global del conjunto marcario, , determinó que el elemento FOOD SERVICE, ya se encuentra posicionado en el mercado y que el consumidor sabe exactamente que se utiliza en el suministro para comercios dedicados a alimentos y que los productos guardan relación para su consumo y comercio, por lo tanto, el signo trasmite una idea clara y precisa.



Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, que en el contexto de los servicios el vocablo “COMPRA” es sugestivo, evoca en los consumidores la idea de que los servicios pueden tener relación con el concepto compra, sin indicar directamente cuáles son los servicios ni cuáles son sus atributos. Los consumidores deberán hacer un esfuerzo mental para pensar en la posible relación entre los servicios y la palabra “COMPRA”, no lleva razón la apelante en su alegato, por cuanto el signo en su globalidad no se trata de una marca sugestiva o evocativa, por cuanto la característica de estos signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que



COMPRA

FOOD SERVICE

está detrás del signo. En el caso de la marca propuesta , no presenta esa característica, porque muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

En cuanto el agravio que formula el apoderado de la empresa recurrente sobre que el signo es distintivo y debe analizarse con base en la impresión que produce en su conjunto, sin descomponerse en sus partes, lleva parcialmente razón el apelante en su agravio, en el sentido que los signos deben analizarse en su conjunto, labor que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual quien en su análisis determinó que el signo solicitado se constituye de una frase que puede ser utilizada por otros comerciantes que se dedican a ofrecer ese tipo de servicios que comunica el signo propuesto, los cuales son conocidos en la jerga comercial y por consiguiente, son inapropiables.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, considera este Tribunal que el signo solicitado, no es susceptible de inscripción de conformidad con los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILIVER IP HOLDINGS B.V.**, debiendo mantenerse la denegatoria de la solicitud de inscripción de

COMPRA
FOOD SERVICE

la marca de servicios, , en clase 35 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILIVER IP HOLDINGS B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:14 horas del 11 de marzo de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se mantenga la denegatoria de la



solicitud de inscripción de la marca de servicios, , en clase 35 de la nomenclatura internacional. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES



TNR. OO.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.29