



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0290-TRA-PI**

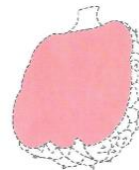
**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7740)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0109-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

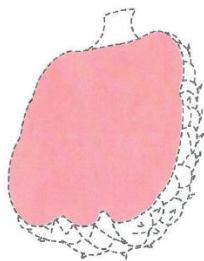
Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **Del Monte International GmbH**, organizada y existente conforme a las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en Dammstrasse 19, Zug, SWITZERLAND 6300, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:19 horas del 6 de junio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 9 de agosto de 2023, la abogada López Quirós, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo



en clase 31 para distinguir piñas frescas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 14:55:19 horas del 6 de junio de 2024, denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

La representación de la empresa **Del Monte International GmbH**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1- Según el Registro, la marca sería engañosa pues los productos no están limitados a “piñas frescas rosadas”. Dicha objeción carece de sentido, pues la marca consiste precisamente en el color rosado de la piña, así que resulta materialmente imposible que la marca (el color rosado) pueda ser utilizada en piñas que no tengan esa característica (el color rosado). Ya se encuentran registradas marcas con diversas formas, y el listado no se limita a productos que tengan dichas formas. Lo mismo sucede en el caso de la marca de color solicitada, si los



consumidores están frente a dicho signo significa que están ante una piña rosada. Si estuvieran frente a una piña de cualquier otro color entonces necesariamente ya no sería la marca de mi representada. Es una imposibilidad lógica ver la marca “piña con pulpa rosada” en piñas de otros colores.

2- Las combinaciones y disposiciones de colores pueden ser marcas, el color rosado no es común para piñas frescas, y la empresa solicitante desarrolló la variedad de piña rosada Pinkglow, por lo que el consumidor, al ver la piña rosada, sabrá que es un producto de la solicitante.

3- Lo solicitado no es un color aislado, sino delimitado por una forma específica.

**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: 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 marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse con respecto al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello



ejercer su derecho de elección en el mercado.

La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



**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.

[...]

El requisito de distintividad, establecido en la legislación marcaria puede entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar algún riesgo de confusión o asociación empresarial.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

“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 Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).

En relación con el carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j) de la Ley de marcas, habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

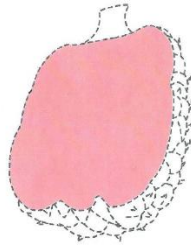
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Para determinar que la marca pueda provocarlo, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los productos o servicios que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que este se produzca.



El signo solicitado, corresponde a la inscripción de un color, el cuál concierne a una tonalidad de rosado y protege piñas frescas:



Alega la apelante que el color rosado no es el normal en las piñas, y que la marca solamente será usada en este tipo. Precisamente tal idea es la que hace al signo engañoso, ya que el listado propuesto tan solo indica piñas frescas, y otorgar el registro en tales condiciones implicaría que el signo se podría utilizar con cualquier tipo de piñas, incluso las que no sean rosadas. No se presenta una relación entre la marca y el producto lo que definitivamente induce a error al consumidor.

Así, en definitiva, el signo propuesto no presenta aptitud distintiva frente al producto pretendido, lo cual hace imposible el otorgamiento de acuerdo con la normativa marcaria costarricense. La marca, carece de los elementos que le doten de la distintividad necesaria para identificarse en el mercado.

En relación con el alegato respecto a que el signo propuesto no es un color aislado, sino delimitado por una forma específica, se recuerda a la apelante que, en ningún momento, la administración registral ha rechazado por esa causa, por lo que no se ahonda en dicho sentido.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós representando a **Del Monte International GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:19 horas del 6 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla





**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN