



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0201-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “BIOCITRICO”
WHITE CAP INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-10348)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0569-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dieciséis minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:20:02 horas del 31 de enero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 de octubre del 2024, la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIOCITRICO”**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** desinfectantes de agua y alimentos.

Mediante resolución de las 09:20:02 horas del 31 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción planteada al considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **WHITE CAP INC.**, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. La apoderada se refiere al Principio de Unicidad e indica que la marca debe analizarse como un conjunto indivisible, ya que el consumidor promedio percibe el signo en su totalidad y no descompuesto en sus elementos individuales, por tanto, el fraccionamiento llevado a cabo por el Registro en el análisis de la marca no es correcto.
2. El signo solicitado es un término sugestivo que no necesariamente evoca la idea de natural o biológico por un lado y perteneciente o relativo al limón, como aludió el Registro.



3. La marca BIOCITRICO, no puede ser considerada descriptiva ya que de ninguna forma indica la calidad, cantidad o destino de los productos que pretende amparar. El vocablo propuesto sugiere más bien que los productos si bien podrían ser biológicos o protectores de la vida, conllevan a la idea que el producto al ser desinfectante de agua y alimentos, despierta el pensamiento de beneficio para la vida humana, la belleza o la salud, de ahí que el signo es evocativo y no descriptivo.

4. La marca BIOCITRICO es más un vocablo fantasioso, ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que se desea amparar en la clase de interés.

5. Solicita la inscripción de la marca con base en los artículos 6 y 6 quinquies del Convenio de París, al existir la presunción positiva de una apariencia de buen derecho y que no ha tenido efectos de confusión en el mercado mexicano desde su lanzamiento hace más de diez años, razón por la cual, su mandante ha decidido ahora expandirse al mercado costarricense. Asimismo, la marca ha sido inscrita en otros países.

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

TERCERO. SOBRE EL 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. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, inciso d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), emitió resolución denegatoria respecto a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIOCITRICO”**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** desinfectantes de agua y alimentos.

Con el fin de efectuar el análisis correspondiente, esta instancia acude a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual conceptualiza la marca de los siguientes términos:

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.

Bajo dichos términos corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado reúne la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico, por lo que se debe realizar el examen de los elementos que lo componen, su impresión en conjunto, la aptitud para diferenciar los productos que pretender identificar, y la eventual colisión con prohibiciones absolutas o relativas previstas en nuestra legislación marcaria.



En cuanto a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, son las que 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.

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.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo resulta intrínsecamente inadmisibile cuando constituya una designación común, genérica o descriptiva del producto o servicio al que pretende asociarse, o bien cuando carece de la aptitud distintiva necesaria para permitir al consumidor identificar su origen empresarial.

Debemos recordar que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:



Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su 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, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la **distintividad**, es aquella 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 presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, 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 Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).



A la luz de lo citado, se está en presencia de un signo denominativo, compuesto por el término **“BIOCITRICO”**. Resulta importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir.

Bajo este conocimiento, es que al analizar el signo **“BIOCITRICO”**, el consumidor promedio determinará fácilmente que está conformado por el vocablo “BIO” el cual se utiliza ampliamente en el comercio para referirse a lo biológico, orgánico, natural o ecológico, mientras que el término “CÍTRICO” alude a sustancias derivadas de frutos como limón o naranja, cuyos extractos suelen emplearse en desinfectantes o limpiadores debido a sus propiedades.

El conjunto **“BIOCITRICO”**, puede ser percibido por el consumidor como una indicación del tipo de desinfectante que se distingue por ser elaborado por componentes naturales y cítricos. En este sentido cuando la combinación de palabras genera un significado unitario que describe cualidades o componentes, no es posible registrar el signo por carecer del carácter distintivo necesario para individualizar los productos del solicitante frente a otros existentes en el mercado, no pudiendo darse exclusividad a favor de un empresario sobre términos necesarios para negocios del mismo sector. El consumidor medio interpretará la marca solicitada como una indicación de un desinfectante de origen natural o derivado de cítricos.

Los argumentos expuestos por el apelante no son de recibo para este órgano de alzada. El signo solicitado, considerado en su conjunto



carece de fuerza distintiva, la cual es necesaria para cumplir la función esencial de una marca.

El signo del recurrente no es un término sugestivo, ya que esta condición exige que el signo evoque el producto, sin transmitir de inmediato información sobre su composición, cualidades, modo de acción o finalidad. Lo cual no sucede en el presente caso, en donde el nominativo “BIOCITRICO” refleja su significado de inmediato sin mediar esfuerzo alguno por parte del consumidor. No se requiere ningún proceso de imaginación o interpretación para llegar a vincularlo con los productos que busca proteger y distinguir.

Al realizar el análisis del signo desde la perspectiva del consumidor evidencia que, sí es descriptivo, al comunicar de manera directa las características del producto. El carácter descriptivo debe valorarse precisamente desde la posición de consumidor promedio, quien no se detiene a realizar análisis complejos y estructurados de una marca, sino que interpreta el signo según su uso común en el comercio.

Con respecto a la solicitud de que se conceda la inscripción de conformidad con el artículo 6 y 6 quinquies del Convenio de París, esta no puede ser acogida, debido a que no son de aplicación al presente asunto.

El artículo 6 regula cómo se registran y protegen las marcas en los países que forman parte de las naciones que suscribieron el Convenio citado, además de establecer el principio de independencia de las marcas, el cual señala que una marca registrada en un país de la



Unión es independiente, jurídicamente hablando, de la misma marca registrada en otros países.

Por su parte el artículo 6 quinquies establece que, si una marca está registrada en su país de origen, los demás países de la Unión deben aceptarla tal cual es. Dichas disposiciones no obligan a los Estados a registrar signos que contravengan sus normas internas, como en el presente caso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisibles por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:20:02 horas del 31 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 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

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53