



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0244-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

REPRESENTACIONES AD S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11392)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0571-2025

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Antonio Vilchez Campos, con cédula de identidad 1-0651-0729, en su condición de apoderado especial de **Representaciones AD S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-593232, domiciliada en San José, Uruca, 50 metros al norte del taller Romero Fournier, edificio Autodeco, mano izquierda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:36 horas del 4 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud presentada el 5 de noviembre de 2024, el señor Manuel Antonio



Vilchez Campos de calidades y en la representación citada, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 31 de la nomenclatura internacional: alimento y bebidas para animales.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución de las 09:03:48 del 6 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, relativas a la falta de especies fiscales y a impedimentos para su inscripción por razones intrínsecas con fundamento en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Posteriormente, con resolución de las 10:50:29 del 22 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual admitió parcialmente la respuesta presentada por la compañía solicitante mediante escrito 2024-16786 del 21 de noviembre de 2024 debido a que se omitió adjuntar el diseño sin las denominaciones PREMIUM CLASS según se indicó (folio 22 del expediente principal).

Finalmente, mediante resolución de las 13:55:36 horas del 4 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada, después de determinar que el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el solicitante apeló y argumentó lo siguiente:



1. Su representación corrigió en tiempo el error en el logo, según la referencia WFU2024182470 del 20 de noviembre 2024.
2. La resolución impugnada indica erróneamente que no existe escrito que refiera a las objeciones, lo cual no es cierto pues se atendió la prevención y se corrigió lo objetado.
3. La resolución recurrida está viciada de nulidad pues no atendió la respuesta a la prevención.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Consta en el expediente administrativo que la empresa solicitante respondió la prevención efectuada con escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de noviembre de 2024, citas 2024-16786 y 2024-16788; no obstante, pese a que se indicó que se aportaba el logo o signo "...sin la referencia premiun class lo cual no se ha pretendido proteger con la solicitud", este nuevo diseño no consta en el mencionado expediente, ni la tasa correspondiente al cambio, tal como lo comunicó el Registro el 25 de noviembre de 2024 al medio señalado por el representante de la compañía solicitante.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de 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.

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. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones para la inscripción por motivos intrínsecos; o bien, por la relación existente entre la marca y los productos que se pretende proteger y distinguir, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o porque engañe,



califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opuso



a la inscripción de la marca en clase 31 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto por el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas; que en lo de interés dispone:

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

[...]

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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

El carácter engañoso al que hace referencia este inciso 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.



En el presente caso se solicitó la marca mixta (Compa Nutri DOG), signo que podría inducir a engaño al consumidor medio respecto de las características y naturaleza de los productos que se pretende amparar. En efecto, la denominación empleada “Compa Nutri DOG”, aunada a la inclusión de la imagen de un perro, proyecta en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos distinguidos corresponden exclusivamente a alimento para perros con cualidades nutricionales específicas, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, situación que puede generar engaño respecto al producto que se pretende proteger y comercializar.

No obstante, tales cualidades y limitaciones no se encuentran expresamente consignadas ni delimitadas en la lista de productos presentada por el solicitante (alimento y bebidas para animales), lo que genera una discordancia entre el signo y el alcance real de la protección pretendida. Esta circunstancia, como se indicó, configura un supuesto de potencial engaño en los términos previstos por la normativa aplicable.



En consecuencia, el signo solicitado deviene inadmisibles por razones intrínsecas, al contravenir lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) y su párrafo final de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios señalados por el recurrente, tal como se indicó en los hechos probados, consta en el expediente que mediante escritos adicionales con citas 2024-16786 y 2024-16788 (folios 14 y 18 del expediente principal), el apoderado de Representaciones AD S.A., aportó el entero correspondiente al timbre de Archivo Nacional por veinte colones (₡20) que fue prevenido, e indicó que aportaba un nuevo diseño del signo en el cual eliminó la frase “premium class”; no obstante, ese escrito fue admitido parcialmente en auto del 22 de noviembre de 2024, debido a que no se adjuntó ningún diseño modificado, tal como lo indicó el propio apoderado; de igual forma, se le recordó que cualquier modificación o limitación del signo solicitado debe acompañarse del pago de veinticinco dólares estadounidenses (USD \$25), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de marcas.

Como se desprende del expediente en estudio, el apoderado de la empresa solicitante contestó la prevención de forma parcial, pues solo aportó el timbre prevenido e indicó que aportaba un nuevo logo que no consta en ninguno de sus escritos; tampoco consta que haya pagado tasa alguna por la modificación. Visto lo anterior, el Registro le hizo saber que el cumplimiento fue parcial y para la fecha en que se notificó ese auto, el solicitante todavía contaba con plazo para corregir su solicitud y presentar los requisitos omitidos, pero dejó pasar el tiempo y no subsanó las omisiones señaladas en su solicitud en los términos requeridos.



En consecuencia, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad por motivos intrínsecos señalada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas, de igual forma, la resolución impugnada no adolece de vicio alguno de nulidad y se encuentra debidamente fundamentada y ajustada a derecho.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, tal y como lo manifestó el Registro de la



Propiedad Intelectual, la marca de fábrica y comercio resulta inadmisibles según lo establece el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas, por ello, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:55:36 horas del 4 de abril de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Antonio Vilchez Campos, en su condición de apoderado especial de REPRESENTACIONES AD S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:36 horas del 4 de abril de 2025, la cual **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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

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