



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0251-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “THE SIX
RIGHTS OF MERCHANDISING”

PRICESMART, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8272

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0581-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y dos minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRICESMART, INC.**, domiciliada en 9740 Scranton Road, San Diego, CA 92121, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:44 horas del 22 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de agosto de 2024,



el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING**, para proteger y distinguir en clase 35: servicios de tiendas al por menor que ofrecen una amplia variedad de bienes de consumo de terceros; servicios de farmacia minorista; servicios de panadería al por menor y al por mayor; servicios de carnicería al por menor y al por mayor; distribución de muestras; demostraciones de productos; servicios de fotocopiado; servicios de referencia para concesionarios de automóviles, es decir, referencia a concesionarios donde se ha acordado un descuento en vehículos y embarcaciones; servicios de floristería al por menor; promoción de la venta de bienes de terceros a través de publicaciones impresas, exhibiciones de productos, demostraciones en tiendas y comunicaciones electrónicas en línea, u otros medios; publicidad para terceros, es decir, alquiler de espacios publicitarios y difusión de material publicitario a través de publicaciones impresas, exhibiciones de productos, demostraciones en tiendas y comunicaciones electrónicas en línea, u otros medios, y distribución de muestras y demostraciones de productos; provisión de información comercial a pequeñas empresas y consumidores sobre equipos de oficina, publicaciones comerciales, mercadeo, publicidad, impuestos, seguros, tecnología, gestión del tiempo, relaciones con el personal y financiamiento a través de publicaciones impresas; servicios de catálogo y pedido por correo en los campos de mercadería general para consumidores; servicios de pedido y farmacia minorista para preparaciones farmacéuticas con receta mediante comunicaciones electrónicas en línea y en línea; servicios de preparación y procesamiento de nóminas; monitoreo de informes de crédito de consumidores y provisión de alertas sobre cualquier cambio en los mismos con fines comerciales; y en clase 39: servicios de



organización para la recolección, entrega y transporte de documentos, paquetes y paquetes a través de transportistas terrestres y aéreos.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 10:43:44 horas del 22 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el signo propuesto por razones intrínsecas, al determinar que se compone de términos genéricos y de uso común en relación con los servicios que distingue, por lo que carece de distintividad y es engañoso en cuanto a los servicios que protege, 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, la representación de la empresa solicitante apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La autoridad registral indicó que la frase THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING traducida al español refiere a LOS SEIS DERECHOS DEL MERCADEO DE PRODUCTOS, en consecuencia, describe o guarda relación con el servicio de mercadeo. El Registro hace énfasis en la palabra MERCHANDISING, empero la marca debe ser analizada en su conjunto conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. El Registro hizo referencia a un sitio web australiano como supuesto sustento para considerar la frase como descriptiva; sin embargo, resulta improcedente trasladar el uso de expresiones o prácticas comerciales foráneas al análisis de distintividad en Costa Rica, máxime cuando no se trata de fuentes oficiales, ni de tratados internacionales.



2. Según la práctica local el signo THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING, no constituye una expresión de uso común, esta presenta un sentido arbitrario dentro del mercado costarricense con respecto a los servicios en las clases 35 y 39, además esa frase no refiere a un término técnico en la esfera del merchandising o la logística que constituya parte del conocimiento general del consumidor.

3. La marca solicitada no cuenta con una definición evidente ni directa para el consumidor y tampoco describe de forma clara o inmediata las características, naturaleza o finalidad de los servicios pretendidos; trata de una frase elaborada en inglés, que no pertenece al vocabulario técnico habitual en el país; el consumidor medio no necesariamente domina ese idioma, lo cual refuerza la capacidad distintiva que posee la marca solicitada, conforme el artículo 3 de la Ley de marcas.

4. El signo pretendido no presenta contradicción con los servicios que pretende proteger, tampoco contiene afirmaciones objetivas que induzcan en error o engaño al consumidor acerca de la naturaleza, origen o características de los servicios, por cuanto se trata de una marca arbitraria.

Finalmente, solicitó que se declare con lugar la apelación interpuesta para que se revoque la resolución recurrida y se admita el registro de la marca solicitada.

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. El artículo 2 de la Ley de marcas conceptualiza la marca 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.

Para determinar si un signo contiene la aptitud distintiva requerida, resulta necesario realizar el examen de los requisitos sustantivos, tanto intrínsecos como extrínsecos de la solicitud propuesta, con el fin de verificar que no incurra en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada ley.

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 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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas: cuando su elemento denominativo describe una característica del producto o servicio en cuanto a su uso, clase, calidad, cualidad, bondades, beneficios o finalidades; carece de la suficiente aptitud distintiva y en consecuencia, de originalidad, novedad y especialidad; o bien, si desde la perspectiva del consumidor puede provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, que pueda inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

Por consiguiente, los signos descriptivos se pueden conceptualizar como aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretende distinguir, sobre lo cual se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus



competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, M. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Según lo anterior, esta prohibición justifica la necesidad de restringir este tipo de denominativos a fin de que puedan ser utilizados por todos los competidores en el mercado, y con ello evitar, a favor de un empresario, un monopolio sobre un signo descriptivo, pues esto sería un obstáculo que limita el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores.

En cuanto a la falta de distintividad, es importante señalar que dentro del derecho marcario esa condición es concebida como la característica propia de todo signo, que le proporciona a la marca acceder a su protección, y ello contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otros en el mercado. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

- 1) A través de la marca se identificaría al producto o servicio en sí mismo considerado y, a su vez, esa identificación sería ad extra dado que permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y sería ad intra atento a que informa al consumidor el hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales.



2) Permitiría identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto consumido [...] (Chijane, D. (2023). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo permite que la marca cumpla sus funciones esenciales, como lo es 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 se traduce en el origen empresarial del signo, de manera que el consumidor pueda elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de su origen empresarial.

Por otra parte, respecto al carácter engañoso de las marcas, habrá de determinarlo en relación con los productos o servicios que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501- IP- 2019, establece lo siguiente:

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.

[...]

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, (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 253).

Ahora bien, en el presente caso la marca de servicios propuesta THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING, vista en su conjunto es denominativa, conformada por una frase en idioma inglés cuya traducción al español es: LOS SEIS DERECHOS DE LA COMERCIALIZACIÓN, tal como se observa en la siguiente dirección <https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=THE%20SIX%20RIGHTS%20OF%20MERCHANDISING&op=translate>.

De las anteriores apreciaciones y en aplicación de la normativa transcrita, considera este Tribunal que la marca propuesta es engañosa para todos los servicios solicitados en clases 35 y 39, excepto el servicio de mercadeo en clase 35; por cuanto, el contenido gramatical de la frase empleada THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING (LOS SEIS DERECHOS DE LA COMERCIALIZACIÓN), está vinculado directamente con las acciones en el punto de venta para atraer y persuadir al consumidor a realizar la compra y aumentar la visibilidad y atractivo del producto en el punto de venta (ver: <https://grupoprom.com/diferencia-entre-merchandising-trade-marketing/>); no obstante, solo para citar algunos ejemplos, los servicios de farmacia minorista, de panadería y carnicería (clase 35), o los servicios de organización para la recolección, entrega y transporte de documentos y paquetes (clase 39), entran en contradicción con la frase solicitada, lo cual genera en el consumidor una falsa expectativa acerca de las características, naturaleza o asesoría técnica de los servicios pretendidos; situación que vulnera el principio de veracidad marcaria.



Asimismo, el signo es descriptivo en relación con los servicios provisión de información comercial a pequeñas empresas y consumidores sobre mercadeo (clase 35), puesto que informa sobre la especialidad técnica de los servicios, sin obviar que las palabras que conforman el signo no son susceptibles de apropiación registral, por el simple hecho de ser términos de uso común necesarios en el comercio, que pueden ser usados por otros competidores para ofrecer sus servicios en el mercado, lo cual conlleva a que el signo carezca de fuerza distintiva.

En consecuencia, la marca solicitada THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING, carece de la aptitud distintiva necesaria y de los presupuestos válidos para acceder a su inscripción, por cuanto los términos que la conforman no poseen una carga semántica diferencial que la particularice de otras en el comercio; la distintividad es la característica esencial que le concede al signo su particularidad y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentran en el mercado.

En este análisis conviene también referirse a los signos complejos, sobre los cuales el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La antítesis de los signos excesivamente simples, lo son los excesivamente complejos, presentando éstos una estructura tan complicada que no resultan fácilmente memorizables por el público consumidor medio. En términos generales, esto podrá suceder con frases publicitarias de excesiva extensión [...]

En cierto modo, los signos referidos per se carecen de aptitud distintiva, no siendo necesario relacionarlos con un específico



producto o servicio, ya que por su estructura resultan inaptos para distinguir cualquier objeto [...]

(Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., p. 70)

De acuerdo con lo citado, considera esta instancia que el signo pedido THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING, se configura como un signo complejo, por lo cual tampoco cuenta con la capacidad de distinguir los servicios del resto de los ofertados en el mercado, además, no refiere a una procedencia u origen empresarial respecto de los servicios pretendidos.

Por todo lo antes expuesto, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando pueda inducir a engaño o confusión respecto a la información que debe suministrar y en general cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, la marca resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Respecto al agravio que expone el recurrente, sobre el análisis del signo propuesto en su conjunto por parte del Registro y que además hizo referencia a un sitio web australiano como supuesto sustento para considerar la frase como descriptiva, este Tribunal debe indicar que el apelante no lleva razón, pues tanto el Registro de la Propiedad Intelectual como este Tribunal, hicieron un análisis en conjunto del signo solicitado, sin desmembrar los elementos que lo conforman, se realizó la debida traducción como se aprecia líneas arriba y se tomó en consideración el listado de servicios propuestos en las clases 35 y 39, a partir de lo cual se determinó que la marca se compone de



términos de uso común necesarios en el comercio e inapropiables, además no cuenta con aptitud distintiva y es engañosa, lo cual impide su registro. La referencia a un sitio web extranjero es válida para determinar los seis derechos del mercadeo, frase que constituye el signo solicitado, no es que ello sirva para evaluar la distintividad de la marca, pero sí para entender el origen de la frase.

Con relación al alegato del apelante de que en la práctica local el signo solicitado no constituye una expresión de uso común sino arbitraria, considera esta autoridad que la argumentación dada por el apelante es errada, por cuanto una marca arbitraria es aquella que pese a tener una definición real en el lenguaje común no guarda relación alguna con el producto o servicio, y en el presente caso se presenta un riesgo de confusión entre el distintivo marcario pretendido y sus servicios para las clases 35 y 39; por cuanto la frase THE SIX RIGHTS OF MERCHANDISING (LOS SEIS PRINCIPIOS DE COMERCIALIZACIÓN), refiere a un concepto doctrinario y pedagógico estándar con relación a la gestión de comercialización, y pretender la inscripción de esa frase como marca, induciría a confusión y engaño al consumidor.

En relación con los demás agravios esgrimidos, considera este órgano de alzada que tampoco son de recibo pues como se analizó a lo largo de la presente resolución, la frase cuyo registro se pretende es engañosa para la mayoría de los servicios solicitados en clase 35, para todos los de la clase 39; además es descriptiva para los servicios de "provisión de información comercial a pequeñas empresas y consumidores sobre mercadeo" pues en este último caso trata de dirigir al consumidor hacia los servicios que ofrece; y debido a su



extensión se configura como un signo complejo, por tanto, carente de distintividad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse. De acuerdo con el análisis realizado se concluye que el signo propuesto resulta descriptivo, carente de aptitud distintiva y engañoso, por lo que incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral. Debido a lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa PRICESMART, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:44 horas del 22 de noviembre de 2024, la cual mediante este acto **se confirma**, por las razones indicadas. 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

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55