



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0344-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-741
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0053-2026

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED., organizada y existente conforme a las leyes de Irlanda, domiciliada en Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Irlanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 10:07:40 horas del 30 de junio de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de enero de 2025,



la abogada Laura María Ulate Alpízar, en su condición indicada,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica , para proteger y distinguir en clase 29: mantequilla; mantequilla salada; mantequilla de crema dulce salada; mantequilla sin sal; mantequilla láctea sin sal, todas las anteriores elaboradas a base de leche; lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folio 50 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 10:07:40 horas del 30 de junio de 2025, denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por razones intrínsecas, al determinar que se compone de términos engañosos con relación a los productos que desea proteger en clase 29 internacional, al amparo del artículo 7 inciso j) y párrafo final 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 en cuanto a sus argumentos señaló:

1. Limitó la lista original de productos, para que en adelante se lea en clase 29: mantequilla; mantequilla salada; mantequilla de crema dulce salada; mantequilla sin sal; mantequilla láctea sin sal, todas las anteriores elaboradas a base de leche.

2. La estructura gramatical del signo pretendido MILK FROM IRISH GRASS-FED COWS KERRYGOLD, provoca una especificación en el listado de sus productos, lo cual elimina la posibilidad de que se



presente algún riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto se detalla la materia prima con que se elabora la mantequilla e imprime de modo directo el animal del cual se obtiene la leche, y sus características más importantes; de ahí que, claramente se relacione el producto con lo señalado en la denominación y su logo.

3. El 22 de julio del 2025, fueron notificados los certificados de registro de las marcas MILK FROM IRISH GRASS – FED COWS KERRYGOLD, registro 408771; y MILK FROM IRISH GRASS – FED COWS KERRYGOLD, registro número 408772; tal situación, a su criterio, demuestra el análisis subjetivo realizado por el examinador, por cuanto esos distintivos marcarios fueron evaluados y admitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que superaron el análisis de forma, fondo y el período de oposición; en consecuencia, no se presenta en el expediente algún incumplimiento que impida su inscripción; y sin dejar de lado el renombre a nivel internacional que ostenta el producto de su representada con su marca MILK FROM IRISH GRASS – FED COWS KERRYGOLD, que ha sido consolidado durante más de sesenta años como un referente en la industria alimentaria, además siendo reconocida a nivel global por sus productos lácteos de primera calidad; lo anterior, en apego al concepto de Brand Awareness.

4. Con respecto a lo señalado por el registrador, sobre el origen y alimentación de los semovientes de los cuales provienen los productos y que pueden presentar características de las cuales no se tiene certeza. De ahí que, es importante señalar que en el sitio web de su representada se demuestra que es una cooperativa láctea que adquiere la leche, sea la materia prima de sus productos a través de



la compra a granjeros locales en Irlanda, además esta información goza del respaldo institucional por parte del Departamento de Agricultura y Marina de la República de Irlanda, y el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Irlanda del Norte; por cuanto todos los granjeros y agricultores están en la obligación de registrar su ganado; asimismo, los productores de leche en Irlanda, deben apegarse a los estándares del Sistema de Garantía de Productos Lácteos Sostenibles (SDAS), el cual señala que su alimentación debe componerse principalmente en una dieta a base de hierba (pasto) o ensilado de hierba.

Por consiguiente, la denominación de la marca no resulta engañosa, ya que la locución MILK FROM IRISH GRASS - FED COWS KERRYGOLD, es cierta y verificable completamente, al ser un producto de importación que debe cumplir con esas características fundamentales con respecto a su calidad y renombre de su representada.

5. La solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra amparada por un derecho de prioridad internacional, que deriva de la solicitud de inscripción número O19115181 en clase 29, gestionado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el 4 de diciembre del 2024, como consta en el anexo dos del escrito de contestación.

Por ende, el rechazo de la solicitud contraviene las disposiciones que señalan los cuerpos normativos en materia de propiedad intelectual, además se ocasiona una grave repercusión a su representada con la denegatoria de la marca solicitada, que ha demostrado el



cumplimiento de todos los requisitos de ley.

Finalmente, al tener por demostrado que la marca pretendida no infringe ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 7 inciso j) y párrafo infine de la Ley de marcas, solicitó se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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. 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 directa entre la marca y la naturaleza del producto o servicio que se pretende proteger; sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

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:

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.

Ahora bien, con relación al carácter engañoso de un signo, debe determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La



Comunidad Andina, dentro del Proceso 59-IP-2019, ha delimitado los alcances de los signos engañosos de la siguiente manera:

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 consecuencia, un signo resulta inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda producir engaño o confusión sobre la información que debe suministrar, y en general, cuando 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, resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que la marca propuesta



, es mixta, constituida por un diseño que asemeja una barra de mantequilla color crema, además en el frente destaca la imagen de un banderín color verde, que en su interior presenta la palabra KERRYGOLD, escrita en una tipografía especial en letras color blanco y sobre esa figura se presenta la frase descriptiva MILK FROM IRISH GRASS-FED COWS, dispuesta en forma de arco, escrita con una grafía sencilla en letras mayúsculas color verde, que se traduce al español como LECHE DE VACAS IRLANDESAS ALIMENTADAS CON PASTO, según consta en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>.



Del análisis realizado, considera este Tribunal que el signo solicitado por su composición gramatical MILK FROM IRISH GRASS FED COWS, que significa LECHE DE VACAS IRLANDEASAS ALIMENTADAS CON PASTO, con relación a los productos solicitados en clase 29 internacional: mantequilla; mantequilla salada; mantequilla de crema dulce salada; mantequilla sin sal; mantequilla láctea sin sal, todas las anteriores elaboradas a base de leche; sí resulta engañoso, ya que el consumidor percibe una clase de producto distinta a la amparada por la marca solicitada, si bien la mantequilla proviene de un derivado lácteo, como lo argumenta la apelante, técnicamente y comercialmente tiene propiedades, características y usos distintos a la leche, por lo cual en relación con los productos solicitados en clase 29 provoca una distorsión informativa en el consumidor, además al realizar un análisis lógico-objetivo que confronte el signo con sus productos, se evidencia una contradicción intrínseca con el mensaje que proyecta la marca y su objeto de protección, por ello se configura en engañoso. Considera esta instancia que resulta innecesario ampliar este aspecto, ya que el engaño se configura de forma muy evidente en el etiquetado de la marca propuesta, es decir, colocar el término “MILK” que el consumidor medio lo identifica claramente como “leche”, generará una confusión en el consumidor cuando se percate que el producto consiste en mantequillas.

Por otra parte, es claro el párrafo infine del artículo 7 de la ley de marcas, el cual establece que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso particular la locución MILK



(LECHE), como puede apreciarse de la lista de productos descrita líneas arriba, resulta contradictorio ya que el signo busca proteger otro tipo de producto, por tal razón, no es posible bajo estas circunstancias proporcionarle protección registral, ya que incurre en la inadmisibilidad contemplada en el párrafo final y el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En cuanto al agravio concerniente a la limitación realizada a la lista original de productos en clase 29 de la siguiente forma, mantequilla; mantequilla salada; mantequilla de crema dulce salada; mantequilla sin sal; mantequilla láctea sin sal, todas las anteriores elaboradas a base de leche. Determina este Tribunal que no lleva razón la apelante, ya que aun con la limitación a la lista de productos persiste el engaño entre la denominación del signo y la naturaleza del producto.

Respecto a que la estructura gramatical del signo MILK FROM IRISH GRASS-FED COWS KERRYGOLD, elimina la posibilidad de que se presente riesgo de confusión en los consumidores, ya que detalla las características de la materia prima con que se elabora la mantequilla; al respecto cabe señalar, si bien es cierto que el producto solicitado se elabora a base de leche, al contener la marca en su conformación gramatical el término MILK, desplaza la identidad del producto final (mantequilla) por la del insumo (leche); por ende, no lleva razón la apelante en lo señalado. En este punto es importante hacer ver a la recurrente, que resulta muy distinto los productos que constituyen la materia prima del producto a elaborar y otra muy distinta, el producto final a colocar en el mercado, que es la situación que subsiste en este caso.



En cuanto a los registros inscritos previamente 408771 y 408772, y que superaron el análisis de forma, fondo y el periodo de oposición, los cuales fueron acogidos por la autoridad registral; de ahí que, se demuestra el análisis subjetivo realizado por el examinador al signo solicitado, consecuencia de ello, no existe incumplimiento alguno que deniegue la inscripción de la marca solicitada; de lo anterior, considera esta autoridad de importancia indicarle a la apelante que no lleva razón en su argumento, ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, además los casos presentan particularidades que en su momento fueron valoradas por el registrador, además debe tenerse presente el principio de independencia marcaria, con el cual cada marca debe ser evaluada de manera autónoma y conforme a su específico marco de calificación registral. Además, si algún registro marcario fue otorgado en contravención a alguna de las prohibiciones de la ley de marcas, esto no puede servir defensa para pretender la protección de un signo, que como se ha venido desarrollando en esta resolución, incumple con la normativa nacional marcaria.

Respecto a que la denominación de la marca no resulta engañosa, ya que la locución MILK FROM IRISH GRASS-FED COWS KERRYGOLD, es cierta y verificable completamente en el sitio web de su representada, y al ser un producto de importación debe cumplir con ciertas características fundamentales con respecto a su calidad, origen y renombre de su representada. En este punto es de importancia aclararle a la apelante, que la marca propuesta induce a engaño o error al consumidor a criterio de esta instancia, con respecto a la naturaleza específica del producto como se ha analizado líneas arriba, y no por el origen del ganado, punto que esta instancia no



comparte con lo resuelto por el Registro. Nuestra posición versa sobre el engaño en el etiquetado y riesgo de confusión al consumidor de este tipo de productos de consumo masivo. Además, respecto al renombre de los productos de su representada y el cumplimiento de estándares de calidad e importación; estos factores no vienen a justificar el uso de estructuras gramaticales que confundan o generen distorsión en el consumidor sobre la naturaleza del producto que se pretende amparar.

Con relación a que su solicitud se encuentra amparada por un derecho de prioridad internacional, que deriva de la solicitud de inscripción número 019115181 en clase 29, gestionada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el 4 de diciembre del 2024, considera esta instancia que en el caso bajo análisis, el derecho de prioridad fue analizado por la autoridad registral, pero por la forma en que se resuelve, es un tema que no afecta el fondo de la cuestión, ya que la denegatoria viene fundamentada por razones intrínsecas, como claramente lo indicó el Registro en la resolución recurrida, por lo que este agravio debe ser rechazado.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina que la



marca solicitada , conforme fue analizada se torna inadmisibles por motivos intrínsecos al amparo del artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas, debido a que la naturaleza del producto que se pretende comercializar difiere de lo que se intenta proteger, situación que como fue examinada anteriormente conlleva a generar engaño al consumidor a la hora de adquirir el producto en el mercado. En consecuencia, no es posible bajo esa circunstancia



proporcionarle protección registral, razón la cual se rechazan los argumentos planteados en el recurso.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:40 horas del 30 de junio de 2025, la cual se confirma por nuestras razones.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Laura María Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED., en contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 10:07:40 horas del 30 de junio de 2025, la cual se confirma por nuestras razones y en consecuencia se



rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica en clase 29 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55