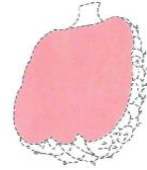




RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0358-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3786)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0114-2026

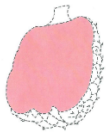
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

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 Suiza, domiciliada en Dammstrasse 19, Zug, Switzerland 6300, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:26:09 horas del 8 de julio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de abril de 2025, la abogada López Quirós, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 31 para distinguir piñas frescas con color rosado en su interior.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 07:26:09 horas del 8 de julio de 2025, denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c) y g) 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- La marca únicamente ha sido utilizada en el mercado por Del Monte y los consumidores la asocian exclusivamente con dicho origen empresarial.

2- La figura de la piña no forma parte esencial de la marca. El hecho de estar representada con líneas punteadas significa que no se hace reserva sobre la figura.

3- La marca consiste en la disposición del color rosado en el interior de las piñas.

4- Según los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas, los signos que consisten en disposiciones de colores y que tienen la capacidad de distinguir los productos de un titular frente a los de otros, Sí pueden constituir una marca.

5- El color rosado no es de uso común en relación con piñas, sino que



consiste en un elemento único y distintivo, así que los consumidores, al ver una piña con pulpa rosada, saben de inmediato que su origen empresarial es DEL MONTE, cumpliéndose así la función esencial de una marca.

6- La marca no consiste en el color rosado considerado aisladamente, sino en el color rosado delimitado específicamente al interior de una piña.

7- En otras jurisdicciones, como en los países de la Comunidad Andina, se permite el registro como marca de un color, siempre y cuando esté delimitado a una forma específica, tal como es el caso 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. 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, destacando la resolución recurrida que la marca propuesta trasgrede el artículo 7 incisos c) y g).

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



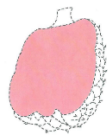
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

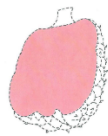
[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

El signo solicitado consiste en la representación gráfica de una piña seccionada, una designación común para una fruta tropical, en la que se observa la forma natural y genérica del fruto. En el derecho marcario, las formas que vienen impuestas por la naturaleza misma del bien no pueden ser objeto de apropiación exclusiva. Al ser la "forma del producto" para distinguir piñas, el signo carece de la capacidad de indicar un origen empresarial determinado; el consumidor solo ve "una piña rosada", no una "marca de piña".

Existe una identidad absoluta entre el signo propuesto y el producto a distinguir (piñas rosadas). Esta coincidencia anula la función de la marca, ya que el signo no se "añade" al producto para distinguirlo, sino que "es" el producto. Permitir este registro crearía un derecho de exclusividad sobre el aspecto físico básico de la mercancía, lo cual es contrario al ordenamiento jurídico.

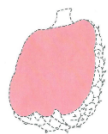


El signo  en clase 31 para distinguir piñas frescas con color rosado en su interior, es directamente descriptivo, la figura presentada en relación con los productos a distinguir simplemente informa al consumidor sobre la apariencia del fruto.

Indica el solicitante que la figura de la piña no forma parte esencial de



la marca, que el hecho de estar representada con líneas punteadas significa que no se hace reserva sobre la figura, lo cual no es de recibo debido a que el consumidor percibe la marca en relación con lo que distingue como una piña partida a la mitad y si no hace reserva del diseño solo queda el color y no sería posible su registro aislado por el artículo 7 inciso e).



Si bien el signo incluye un contorno punteado, el elemento preponderante es el color rosado aplicado a la pulpa. La normativa y la doctrina registral establecen que un color por sí solo no puede ser objeto de registro a menos que esté delimitado por una forma específica que sea distintiva.

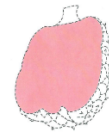
En este caso, la "forma" es la de una piña genérica. Por lo tanto, el solicitante busca apropiarse de un color aplicado a una superficie natural del producto, lo cual es inadmisibles, ya que los colores deben permanecer libres para el uso de todos los comerciantes en su sector.

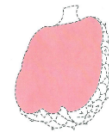
Además, el requisito de distintividad, establecido en la legislación marcaria puede entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente 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).



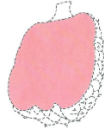
Con respecto a la carencia de distintividad el signo  consiste en una representación gráfica literal del producto que pretende distinguir. Al tratarse de una ilustración de una piña seccionada, el consumidor medio no percibirá el signo como un indicador de origen empresarial (marca), sino como una representación gráfica del producto mismo. El signo no posee elementos adicionales, de fantasía o arbitrarios que le confieran la fuerza necesaria para individualizarse frente a otros competidores en el mercado.

El derecho marcario no puede utilizarse para retirar del dominio público representaciones gráficas que son indispensables para que otros comerciantes identifiquen sus productos de la misma especie. Permitir este registro impediría que terceros productores de piñas con pulpa rosada puedan mostrar gráficamente la apariencia real de su mercancía en empaques o publicidad.



Indica el apelante que la marca únicamente ha sido utilizada en el mercado por DEL MONTE y los consumidores la asocian exclusivamente con dicho origen empresarial, con relación a este punto no existe prueba alguna que la marca cuente con "secondary meaning" (distintividad sobrevenida) que permita obviar su naturaleza descriptiva inicial.

Así, en definitiva, el signo propuesto no puede ser objeto de registración, no presenta aptitud distintiva frente al producto pretendido, lo cual hace imposible el otorgamiento de acuerdo con la

normativa marcaría costarricense. La marca , carece de los elementos que le doten de la distintividad necesaria para identificarse en el mercado, siendo lo pertinente el rechazo de los agravios expuestos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que la marca propuesta debe ser rechazada, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **Del Monte International GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, venida en alzada.

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 07:26:09 horas del 8 de julio 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 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

mgm/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