



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0557-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE SERVICIOS

HACIENDA TACARES

COMPAÑÍA AGRÍCOLA EL JARDÍN DOS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-8460)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0285-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y nueve minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Ivana Mora Martín, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMPAÑÍA AGRÍCOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-778018, domiciliada en la provincia de San José, cantón 01, San José, Catedral, Centro Comercial del Sur, tercer piso, oficina número 4, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:19 horas del 14 de octubre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de agosto de 2025, la abogada Melissa Ivana Mora Martín, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA AGRÍCOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, solicitó la marca de servicios **HACIENDA TACARES** en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: servicios y negocios inmobiliarios; administración de inmuebles; agencia de alquiler de bienes raíces; agencia de bienes raíces; promoción de inmuebles para su venta y alquiler.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:11:19 horas del 14 de octubre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de servicios **HACIENDA TACARES** en **clase 36** internacional, pedida por la sociedad **COMPAÑÍA AGRÍCOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, al determinar su inadmisibilidad conforme el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, al determinar que la marca propuesta utiliza en su totalidad términos genéricos y engañosos en relación con los servicios que se pretenden proteger; por lo que, no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la empresa **COMPAÑÍA AGRICOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El hecho de que el signo contenga la palabra “TACARES” no significa que los servicios de clase 36 se brinden necesariamente en el distrito de Tacares, cantón de Grecia,



provincia de Alajuela; la doctrina y la práctica registral reconocen que la utilización de nombres geográficos dentro de un signo distintivo es admisible siempre que, como en el presente caso, la marca en su conjunto posea elementos suficientes para individualizar un origen empresarial determinado.

2. En Costa Rica existen múltiples marcas concedidas que incorporan referencias a localidades, cantones y provincias, tales como “San José”, “Alajuela”, “Cartago”, entre muchas otras. Este hecho refleja una práctica consolidada de tolerancia registral hacia la utilización de denominaciones geográficas como parte de un signo distintivo. Se aporta extractos obtenidos del portal en línea de la Oficina de Marcas de Costa Rica, donde se evidencia la coexistencia de marcas registradas que incluyen denominaciones geográficas del territorio nacional.
3. De lo señalado sobre la alegada genericidad del término “HACIENDA”, resulta pertinente indicar que esta denominación se encuentra registrada en una gran cantidad de marcas vigentes en el país, lo que evidencia una práctica de coexistencia y tolerancia registral respecto de su uso. Se aportan extractos del portal en línea de la Oficina de Marcas de Costa Rica, donde consta un número significativo de marcas que incluyen la expresión “HACIENDA” tanto en clase 36 como en general, corroborando así la admisión de dicho término dentro del sistema registral nacional.

Solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada, y se continúe con la inscripción de la solicitud.



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, por ser un asunto de puro derecho.

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 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.



El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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

[...]

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.

[...]

En el presente caso el signo solicitado **“HACIENDA TACARES”**, en la clase 36 internacional, para proteger: servicios y negocios inmobiliarios; administración de inmuebles; agencia de alquiler de bienes raíces; agencia de bienes raíces; promoción de inmuebles para su venta y alquiler; fue rechazado por razones intrínsecas por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos; al determinarse que en su totalidad consiste en términos genéricos y engañosos en relación con los servicios que se pretenden proteger y distinguir, por lo que, no cuenta con la distintividad requerida para su debida protección registral.

En ese sentido, se debe recordar que el requisito de distintividad al que hace referencia el inciso g) del artículo 7 la Ley de marcas, puede



entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, 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.

Al respecto, el tratadista Diego Chijane, con relación a la distintividad 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).

Respecto al carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j) del artículo 7 la Ley de marcas, 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:



[...] 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 [...]

Para determinar que una marca es engañosa, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, y confrontarlo con las características de los productos o servicios que busca proteger y distinguir; es importante tener presente que no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que este se produzca.

Para el caso bajo estudio, este Tribunal estima que el denominativo propuesto “**HACIENDA TACARES**”, conforme se desprende del estudio realizado al utilizar el término **TACARES** que refiere a un lugar geográfico; sea al distrito de Tacares, cantón de Grecia, provincia de Alajuela, su empleo proyecta o direcciona a que el consumidor relacione de manera directa que los servicios se ofrecen o son originarios de ese lugar específico; situación que evidentemente puede generar engaño al consumidor al proporcionarle una ubicación geográfica específica que no contempla, más aún si se considera que los servicios que se buscan proteger están relacionados con el mercado inmobiliario, que por su naturaleza está íntimamente relacionado con la ubicación geográfica del inmueble. Además, el término “Hacienda” está también relacionado con el mercado inmobiliario, resultando genérico para ese ámbito y de uso común. Bajo esta perspectiva, la combinación de ambos términos no alcanza la distintividad necesaria para concedérsele protección registral por



encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad contempladas en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En cuanto a los argumentos señalados por la recurrente respecto a que, el hecho de que el signo contenga la palabra “TACARES” no significa que los servicios de clase 36 se brinden necesariamente en el distrito de Tares, y que en la práctica registral se reconoce que la utilización de nombres geográficos dentro de un signo distintivo es admisible siempre que, como en el presente caso, la marca en su conjunto posea elementos suficientes para individualizar un origen empresarial determinado; este Tribunal estima importante acotar que si bien a nivel registral existen signos inscritos bajo esas características indicadas por la apelante es porque de la calificación registral ejercida por el operador jurídico, procedía su protección; sin embargo, conforme fue analizado por el Registro de Instancia y este órgano de alzada, esa condición no se da en la presente solicitud; y por tanto, lo que procedía ante la inadmisibilidad contemplada por razones intrínsecas desarrolladas líneas arriba fue su denegatoria. Razón por la cual sus consideraciones en dicho sentido no son de recibo.

Señala la apelante que en Costa Rica existen múltiples marcas concedidas que incorporan referencias a localidades, cantones y provincias, lo que refleja una práctica de tolerancia registral hacia su utilización como parte de un signo distintivo. Al respecto, no lleva razón la recurrente en sus argumentos al señalar que los signos se inscriben bajo una práctica de tolerancia registral; lo anterior, en virtud de que todo signo que ingresa a la corriente registral es analizado conforme al principio de independencia marcaria, por tanto, previo a su inscripción debe superar el proceso de calificación registral



contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, actividad ejercida por el operador jurídico quien en la esfera de sus competencias debe realizar el examen de la solicitud en apego al citado marco normativo, y en concordancia con los numerales 11 de la Ley general de la administración pública, y 11 de nuestra Constitución política; que regulan la función pública. En consecuencia, se rechazan sus manifestaciones en ese sentido.

Por otra parte, de lo señalado sobre la alegada genericidad del término “HACIENDA”, que se encuentra registrada en una gran cantidad de marcas vigentes en el país, tanto en clase 36 como en general, que evidencia una práctica de coexistencia y tolerancia registral respecto de su uso; aporta listado de marcas inscritas en el Registro de origen; tampoco lleva razón la petente toda vez que, si bien existen signos que contemplan dicho vocablo es porque de su estudio se determinó su procedencia al contemplar otros elementos o condiciones que permitían su protección; ello, debido a que los términos genéricos se excluyen de la calificación registral conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento. Razón por la cual sus argumentos en dicho sentido no son de recibo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Ivana Mora Martín, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA AGRICOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:11:19 horas del 14 de octubre de 2025, la cual se confirma en todos los extremos.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Melissa Ivana Mora Martín, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMPAÑÍA AGRICOLA EL JARDÍN DOS S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:19 horas del 14 de octubre 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

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69