



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0540-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5791

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0288-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en BOGOTÁ DC en la Calle 17, No 34-64, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:36:58 del 10 de octubre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de junio de 2025, la



abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos para uso veterinario dirigidos a perros.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 16:36:58 del 10 de octubre de 2025, rechazó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio , por componerse de elementos descriptivos en relación con los productos a proteger, en consecuencia, no posee la distintividad requerida para acceder a su inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. No lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al señalar que la frase **PROTECTOR DOG**, describe una característica de los productos a proteger (protegerá un perro), esta expresión no pertenece a una denominación genérica, técnica o utilizada de manera habitual por los consumidores o en la industria para distinguir productos veterinarios o farmacéuticos.

2. El análisis del signo debió realizarse en su globalidad y no respecto a cada vocablo individualizado, a pesar de la composición de los términos **PROTECTOR DOG** (**PROTECTOR PERRO**), que forman parte



de la marca pretendida, no quiere decir que su composición sea descriptiva; por el contrario, la conjugación de estas palabras crea una expresión inusual y de carácter sugestivo, la cual no describe directamente los productos pretendidos, como tampoco permite distinguir su composición o características esenciales sin un esfuerzo de interpretación adicional.

3. La marca pretendida **PROTECTOR DOG**, cumple con los requerimientos imprescindibles (estructura original y poco común, combinación fonética y visualmente llamativa), para identificar su origen empresarial, así como distinguir los productos o servicios de sus competidores, como sucede con los siguientes signos: DOG CHOW, PET GUARD, DOG LOVER, CAT CHOICE, y PETSAFE.

Finalmente, solicitó se continúe con la inscripción de la marca pretendida **PROTECTOR DOG**, en clase 5 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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 y su reglamento, definen que toda marca que se pretenda registrar debe contar con la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios que se pretenden comercializar, de aquellos que ofrecen



sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios.

Por tal motivo la normativa marcaria vigente procura la inscripción de signos, únicamente para aquellas marcas de productos o servicios que resulten lo suficientemente distintivas, y puedan individualizarse eficazmente de otros de su misma naturaleza mercantil. Ello, no solamente evita el riesgo de confusión y engaño en la percepción general de los consumidores, sino que también, esta normativa marcaria previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes de bienes y servicios con idéntica o similar naturaleza comercial.

La ley de marcas, en su artículo 2 define 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.

Consecuentemente para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la marca propuesta por el solicitante, a fin de comprobar que ese signo marcario se ajuste y no contravenga con alguna de las causales expuestas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

Para el caso en estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad



Intelectual, denegó la solicitud del signo propuesto , en clase 5 internacional, al determinar su inadmisibilidad conforme al contenido del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Bajo dichos términos corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado reúne la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico, por lo que se debe realizar el examen de los elementos que lo componen, su impresión en conjunto, la aptitud para diferenciar los productos que pretender identificar, y la eventual colisión con prohibiciones absolutas o relativas previstas en nuestra legislación marcaria.

En cuanto a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, son las que se derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas.

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.



[...]

La prohibición contenida en el inciso d) del numeral citado tiene como finalidad evitar la apropiación exclusiva de términos descriptivos que deban permanecer disponibles para todos los agentes económicos que participan en el mercado.

Por su parte, el inciso g) del mismo cuerpo normativo sanciona aquellos signos que carecen de la fuerza distintiva necesaria para cumplir la función esencial de la marca, cual es identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos o servicios que distingue.

Establecido el marco jurídico aplicable, corresponde a este Tribunal de alzada, proceder al análisis concreto del signo solicitado. Para tales efectos, el examen del signo como se mencionó debe efectuarse en forma integral, considerando la impresión de conjunto que este produzca en el consumidor y su relación con los productos y servicios que pretenda distinguir.

Para el caso bajo estudio, el signo solicitado corresponde a una marca mixta; conformada por una parte denominativa y un diseño, tal y como



se desprende de la siguiente imagen , sobre el contenido gráfico o figurativo del signo propuesto, es importante señalar que dicho contenido alegórico si bien pretende proporcionarle una connotación distintiva, su empleo en el caso que nos ocupa se torna secundario, ya que lo de mayor percepción para el consumidor es la parte denominativa y su mensaje inmerso, siendo lo que el consumidor va a recordar; por lo que, su empleo no le aporta la



distintividad necesaria y tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico con relación al signo pretendido.

Sobre la frase empleada en la propuesta **DOG PROTECTOR**, se encuentra en idioma inglés, y su traducción al español refiere a **PERRO PROTECTOR**; de ahí que, esta genera en el consumidor un vínculo mental inmediato con el ámbito de los animales, particularmente con el cuidado y protección de los caninos, debido a que el contenido lingüístico utilizado por el signo, describe la finalidad del producto a proteger o en su defecto la expectativa que el consumidor tendría de lo que se pretende comercializar.



Por otra parte, la marca propuesta , con relación a los productos a proteger, que consisten en productos farmacéuticos para uso veterinario dirigidos a perros. De ahí que, considera este Tribunal que la actividad comercial del signo pretendido está orientada exclusivamente a la protección de los perros, por lo que dicha indicación describe de forma directa la finalidad, características y cualidades de los productos que se pretenden comercializar; bajo esta premisa, el signo se torna descriptivo y carente de distintividad, enmarcándose en las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas.

Por las consideraciones expuestas, se determina que el signo



solicitado , resulta inadmisibile, al no contar con la



suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se pretende aplicar, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica del productos o servicio, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas.*, (4ª Ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p.108).

Finalmente, en cuanto a lo alegado por la apelante, este Tribunal estima que dichos extremos han quedado debidamente abordados en el presente análisis y no encuentra este órgano de alzada, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, al tener por acreditada la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d) y g) de la ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin**



lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la **COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:36:58 del 10 de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/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