
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0515-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-5374)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0016-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veinte de enero del dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:13:32 horas del 18 de octubre del 2022.

Redacta el Juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Villanea Villegas**, apoderada de la empresa apelante, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio , para proteger y distinguir en clase 31: semillas agrícolas.

A lo anterior, mediante resolución de las 18:13:32 horas del 18 de octubre del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, y señaló en lo conducente:

...que la marca contiene la frase **semilla de pasto** y al distinguir semillas agrícolas causa confusión sobre la naturaleza y las características de los productos que desea proteger.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas**, apeló lo resuelto e indicó:

Las semillas de pasto entran en la categoría de semillas agrícolas.

Semillas agrícolas es un término general dentro de las cuales se encuentran las semillas de pasto.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 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. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los

impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

Resulta relevante mencionar que, para determinar si un signo es engañoso hay que enfrentarlo con los productos o servicios que distingue, ya que el carácter engañoso deviene si proporciona información falsa o errónea respecto a las características, naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo del producto, tal y como lo señala la norma transcrita.

Además, el examinador debe considerar una de las reglas contenidas en el artículo 24 del *Reglamento a la ley de marcas y otros signos distintivos*, ya que esta da una pauta importante para el examen de fondo del signo solicitado y determinará si incurre en la causal de signo engañoso:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

... d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; ...

Tomando en consideración lo antes señalado, corresponde analizar el signo solicitado, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para los productos que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual:



Semillas agrícolas.


El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **Semilla de pasto** que son una especie del género semillas agrícolas. Al respecto, considera este Tribunal que, el Registro rechazó la marca de forma errónea, ya que como bien lo indica el apelante las semillas de pasto son a la vez agrícolas.

Existen una infinidad de pastos agrícolas para el cuidado de ganadería como son verbigracia; **pasto estrella, jaragua, reygrass, kikuyo, bracaria, elefante** y otros; entonces, este órgano colegiado considera que ningún consumidor se va a ver engañado con el producto, ya que lo que se vende es la semilla.

Por otra parte, el Registro realiza un examen somero de la marca, y no tomó en cuenta el contenido del inciso d) del artículo 24 del *Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos*, arriba citado.

Dicho inciso obliga al examinador a determinar la categoría de producto a distinguir y el tipo de consumidor al que va dirigido, ya que esto influye directamente en establecer si el signo induce al engaño en el mercado.



Por lo anterior, el signo  analizado bajo las anteriores premisas no engaña al consumidor, ya que en el de las semillas para pasto el consumidor de tales productos por lo general es informado y especializado, no es un producto de consumo masivo, se está en presencia de productos específicos donde el consumidor no va a incurrir en error.


Estos productos no se ofrecen en anaqueles de supermercado, se venden en tiendas especializadas, por lo que considera este Tribunal que, el Registrador no se colocó en la posición del consumidor de este tipo de productos, ni observó las reglas del examen de fondo.

A juicio de este órgano colegiado, el consumidor de semillas de pasto tiene una percepción más detallada que la de un consumidor medio; es decir esta informado de las características técnicas de los productos que va a adquirir. Dicho consumidor hace un análisis más minucioso o detallado del bien que desea adquirir y no va a confundir o verse engañado en el acto de consumo.

Además, los establecimientos donde se venden los productos agrícolas como las semillas de pasto cuentan con personal especializado que no van a confundir al consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:13:32 horas del 18 de octubre del 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe




con el trámite de la solicitud de registro de la marca  en clase 31, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE**

DOS PINOS, R.L., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:13:32 horas del 18 de octubre del 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe



con el trámite de la solicitud de registro de la marca  en clase 31, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53