

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0498-TRA-PI**



**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA**

**APUYANTRA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-6922)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0227-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de mayo dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Josued David Chavarría Álvarez, cédula de identidad 2-0588-0559, vecino de Alajuela, en su condición de representante legal de la empresa APUYANTRA S.A, cédula jurídica 3-101-670288, domiciliada en Heredia-Belén en Condominios Arco Iris número cuatro, Alturas de Cariari, Ciudad Cariari, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:23 horas del 25 de setiembre de 2019.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 31 de julio de 2019 **APUYANTRA**



**S.A.** solicitó el registro como marca del signo , para distinguir en clase 03 de la clasificación internacional aceites esenciales.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida, por considerar que el signo carece de aptitud distintiva, ya que considera transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el señor Chavarría Álvarez en su condición indicada lo apela, e indica en sus agravios que el término CBD no es conocido por el consumidor promedio, ya que se requiere investigación o estudio al respecto para diferir que son siglas para una molécula química de clase 1.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** 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. RECHAZO POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE** La marca es un bien inmaterial destinado a hacer distinguir en el mercado un producto o servicio de otros iguales o similares. 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración. La Ley de Marcas contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia y en relación con el listado propuesto, pueda acceder a la categoría de marca registrada. La normativa atinente para resolver el presente asunto es la establecida en sus incisos d), g) y j).

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 negrita no es del texto original)

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.


[...]

(destacado nuestro).

De acuerdo con estos incisos, un signo es inadmisibles por razones intrínsecas cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, confunda, o únicamente califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.


Concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el



sentido que no debe autorizarse la registración de , toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d), j) y g), del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108) (el subrayado no es del original).



Como puede apreciarse, el empleo del signo  le proporciona una característica a los productos que desea proteger, ya que CBD o cannabidiol, sea “... un compuesto natural que se encuentra en la flor resinosa del cannabis, una planta con una rica historia como medicamento que se remonta miles de años atrás. En la actualidad, los científicos y médicos de todo el mundo están probando y confirmando las propiedades terapéuticas del CBD. Una sustancia segura y no adictiva, el CBD es uno de los más de cien «fitocannabinoides», que son exclusivos del cannabis y le confieren a la planta su robusto perfil terapéutico...” según definición dada por Project CBD, organización sin fines de lucro dedicada a promover y publicitar la investigación acerca de los usos medicinales del cannabidiol (CBD) (<https://www.projectcbd.org/es/sobre-cbd/que-es-el-cbd/>).

Además, indica el apelante que se pretende usar en otros aceites esenciales como lavanda, naranja, etc., lo cual previsiblemente confundiría al consumidor, al tener la expectativa de un contenido de CBD en el producto que adquiere.

En cuanto a que las siglas CBD no constituyen un término que el consumidor promedio conozca, ya que se requiere investigación o estudio al respecto para diferir que son siglas para una molécula química de clase 1, debe ser rechazado, toda vez que los signos constituidos únicamente en términos descriptivos de características no son apropiables bajo un derecho de exclusiva marcaría, ya que son necesarios para otros comerciantes del mismo sector, y que necesiten utilizarlos para, a su vez, describir la característica deseada.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Josued David Chavarría Álvarez representando a APUYANTRA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:23 horas del 25 de setiembre de 2019, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

---

**DESCRIPTORES.**

*TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD*

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.69*

*MARCA DESCRIPTIVA*

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.74*