
RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2022-0176-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



COSTA RICA HEMP TIME S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9321)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0255-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Jennifer Fabiola Durán Navarro, vecina de Limón, portadora de la cédula de identidad número 7-282-438, apoderada generalísima de **COSTA RICA HEMP TIME S.A.**, cédula jurídica 3-101-802731, sociedad costarricense, domiciliada en Guápiles, Limón, Pococí 100 metros norte del Registro Civil, edificio Navascafé, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:16 del 31 de enero de 2022.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Jennifer Fabiola Durán Navarro, de calidades indicadas, como apoderada de la empresa **COSTA RICA**

HEMP TIME S.A., solicitó el registro de la marca  para proteger y distinguir en clase 30: alimentos a base de cereales para humanos, alimentos a base de harina, alimentos a base de masa, alimentos (de harina), alimentos elaborados con cereales, aperitivos a base de cereales, bebidas a base de té, bebidas a base de café, café, café en polvo. Todos productos naturales

En resolución de las 15:05:16 del 31 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgrede los incisos j) y h) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Jennifer Fabiola Durán Navarro, en su condición de apoderada de la empresa **COSTA RICA HEMP TIME S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. El diseño propuesto no está contemplando una hoja de marihuana, sino, es una hoja de cáñamo la cual tienen un parecido ya que pertenecen a una variedad de la misma familia, es una especie de herbácea de la familia Cannabácea, no son lo mismo hay una gran diferencia entre ambas.

2. Es una empresa que produce derivados del cáñamo, por ejemplo, alimentos como mantequilla de maní a base de cáñamo, harina a base de cáñamo y una amplia gama de productos alimenticios, así como productos cosméticos tales como perfume corporal, crema hidratante, jabones de tocador y sólidos y una amplia

variedad de productos derivados del cáñamo, el cual en Costa Rica y nuestra legislación está totalmente permitido el comercio, importación y exportación de productos de cáñamo; la empresa tiene su sede principal en Paraguay y es una empresa reconocida y posicionada como el tercer mayor exportador del mundo en super alimentos naturales cuyo nombre es HEALTHY GRAINS S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

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 inmateral destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 en adelante ley de marcas, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su

propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, propiamente lo establecido en los incisos h) y j) del artículo citado, conforme el análisis realizado por el Registro de Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Tales incisos señalan:

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

[...]

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

[...]

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea contrario a la moral o el orden público, no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios

similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

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, pp. 29 y 30).

Señalado el marco legal y doctrinario con el fin de analizar si efectivamente el signo



propuesto en clase 30 de la nomenclatura internacional, contraviene lo dispuesto en los incisos j) y h) del artículo 7) de la ley citada; este Tribunal es del criterio que, al valorar el conjunto marcario, sea, la parte gráfica y denominativa bajo una sola visión, este le otorga la distintividad requerida.



Como puede apreciarse, la marca se compone de los vocablos: “CANNA TREATS The essence of nature”, con el diseño de una hoja en medio de las palabras CANNA y TREATS. El Registro de origen consideró para dictar la resolución denegatoria de este signo, que las letras “canna” en la forma en

que están situadas en este conjunto marcario hacen referencia a “cáñamo” y “...que el elemento figurativo nos remite a planta del cannabis o marihuana, usado como estupefaciente...”, y por esa razón considera que el signo es contrario a la moral, además, de que se torna engañoso respecto a la naturaleza del producto. Ese tipo de razonamiento va más allá de lo que el conjunto marcario pueda representarle al usuario. Considera este Tribunal que no es propio del registrador dentro del marco de calificación, establecer una denegatoria desde una perspectiva meramente subjetiva. El consumidor no va a detallar que esas hojas corresponden a una planta de cannabis y si lo logra determinar de esa forma, este producto no está prohibido, el uso del cáñamo y el cannabis, incluso se permite de conformidad con lo establecido en la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, que es ley 10.113 del 02 de marzo de 2022, publicada en el Alcance 50 a La Gaceta N° 46 del 09 de marzo de 2022. Por lo tanto no es contrario a la moral. El registrador se olvida, que él dentro del marco de calificación debe hacer una valoración integral del signo pedido, bajo una visión de conjunto, sin desmenbrar la marca propuesta. Bajo ese razonamiento, y desde la óptica de conjunto, la marca pedida no contraviene el inciso h) de la Ley de marcas citada, es un signo que no es contrario a la moral o el orden público como lo señala el Registro de primera instancia. Al no ser contrario a la moral y al orden público, tampoco se configura el engaño.

Bajo ese fundamento, el Tribunal es del criterio que el conjunto marcario propuesto tiene la capacidad de diferenciar los productos e identificarlos de otros en el mercado. Al respecto la doctrina ha señalado:

(...) 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, pp. 107 y 108). (El subrayado no es del original).

Visto lo anterior, es claro para este Tribunal que el signo crea un concepto alrededor del conjunto de palabras que lo componen y le otorga esa característica esencial que lo distingue. El signo es identificable e individualizable de otros de su misma naturaleza.

De tal manera los agravios esgrimidos por la recurrente deben de acogerse en tanto el signo en su conjunto tiene distintividad, por lo que es posible su inscripción si otro motivo no lo impide.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada de las 15:05:16 del 31 de enero de 2022, la cual se revoca



para que se continúe con el trámite de inscripción del signo si otro motivo no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Jennifer Fabiola Durán Navarro como apoderada de la empresa **COSTA RICA HEMP TIME S.A.**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:16 del 31 de enero de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo no lo impide. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 09:42 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 08:59 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 12:13 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 08:59 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 08:43 AM

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