



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0148-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

FÁBRICA Y COMERCIO



WINCLOVE HOLDING B.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10349)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0194-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del trece de noviembre del dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, cédula de identidad número 1-0415-1184, apoderado especial de la empresa **WINCLOVE HOLDING B.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Holanda, con domicilio en Hulstweg 11, 1032 LB Amsterdam, Holanda, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:48:49 horas del 5 de febrero del 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio  para proteger y distinguir productos de las clases 1, 5 y 29.

Mediante resolución de las 09:48:49 horas del 5 de febrero del 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), por considerar que el signo es descriptivo, engañoso con relación a los productos que distingue y carente de distintividad.

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

1. El signo solicitado puede ser visto como evocativo, lo cual no está prohibido por la legislación nacional. Existen gran cantidad de signos inscritos que incluyen términos como ecológicos y eco, por lo que no comparten la posición cerrada y arbitraria que ha tomado el Registro contra la marca de su representada que es mixta e incluye términos y elementos adicionales.

2. No resulta procedente aceptar, de forma arbitraria e inconsistente, unos signos y no otros, cuando estos cuentan con la misma composición, respaldándose en un principio de independencia registral, derivado, supuestamente, de las disposiciones sobre signos inadmisibles, ya sea por razones intrínsecas o por derechos de terceros.

3. Una marca compuesta de términos de uso común es débil, porque los elementos que la componen pueden ser utilizados por la



colectividad; es la obligación de este Registro negarlas cuando se encuentren desprovistas de elementos distintivos; sin embargo, una marca evocativa es altamente explotable, pues su misma naturaleza la individualiza.

4. El Registro no es la autoridad administrativa encargada de la protección al consumidor contra supuesta publicidad engañosa; por lo que es improcedente la calificación que realiza con respecto a la percepción de los consumidores.

5. La marca solicitada está compuesta por dos elementos denominativos que, en su conjunto, no resultan descriptivos, engañosos o carentes de carácter distintivo. Es de suma importancia respetar el principio de unicidad que rige las marcas. Este principio no permite la fragmentación arbitraria de signos que poseen una combinación de características relevantes.

6. La marca solicitada no es descriptiva ni engañosa en relación con los productos. Tampoco es necesario indicar que estos productos son ecológicos, naturales o amigables con el ambiente, ya que esto correspondería, más bien, a la traducción de la palabra “ECOLOGICAL”, no “ECOLOGIC”. Al tratarse de una marca evocativa o sugestiva, el consumidor debe utilizar su imaginación para descifrar el concepto que engloba a la marca con el fin de obtener información sobre las características de los productos.

7. La marca ha sido aceptada en varios países.

Solicitó revocar la resolución recurrida para continuar con el trámite de inscripción.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza que deban considerarse para la resolución del presente expediente.

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. En cuanto al rechazo de la marca por razones intrínsecas. El signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, ante lo cual el apelante argumentó que la marca solicitada, en su conjunto, es registrable.

La normativa marcaria es clara en cuanto a que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado, por titulares diferentes.

En este sentido, el artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellos derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. En este artículo, específicamente en sus incisos d, g y j se impide la inscripción de un signo marcario en los siguientes supuestos:

[...]

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.

[...]

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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

Ecologic +

Así las cosas, **Ecologic +** pretende distinguir en clase 1: cultivos bacterianos para adición a productos alimenticios; formulaciones bacterianas probióticas [que no sean para uso médico]; preparaciones bacterianas que no sean para uso médico; vitaminas para su uso en la fabricación de suplementos alimenticios; proteína alimenticia como materia prima; agentes nutritivos para procesar células vivas [que no sean para uso médico]; bacterias para uso en la fabricación de alimentos; productos bacterianos [que no sean para uso médico y veterinario]; en clase 5: preparaciones farmacéuticas; productos sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; vitaminas, preparados vitamínicos, minerales y preparados minerales para uso medicinal; preparaciones medicinales para el cuidado de la piel; productos medicinales; complementos alimenticios para uso medicinal; preparaciones bacterianas para uso médico; formulaciones bacterianas probióticas para uso médico; suplementos probióticos; suplementos alimenticios; mezclas de bebidas de suplementos



nutricionales en polvo; nutraceuticos con fines terapéuticos; complementos alimenticios medicinales; suplementos nutricionales minerales; preparaciones vitamínicas en forma de complementos alimenticios; fibra dietética; y en clase 29: productos alimenticios no comprendidos en otras clases, incluidos los alimentos dietéticos no adaptados para uso médico; extractos e ingredientes de productos alimenticios, que no sean para uso médico, no comprendidos en otras clases; proteínas para consumo humano,

El literal d) del artículo 7 citado establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, M. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se trata de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En este sentido, el término “ecologic”, parte preponderante del signo solicitado, se traduce del idioma inglés al español como “ecológico” (Cambridge Dictionary. Recuperado el 13 de noviembre de 2024, de



<https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>), cuyo significado en español es:

1. adj. Perteneciente o relativo a la ecología.
 2. adj. Realizado u obtenido sin emplear compuestos químicos que dañen el medio ambiente. *Agricultura ecológica. Tomates ecológicos.*
 3. adj. Dicho de un producto o de una actividad: Que no es perjudicial para el medio ambiente. *Combustible ecológico.*
- (Real Academia Española. Recuperado el 13 de noviembre de 2024, de <https://dle.rae.es/ecologico>)

Con fundamento en lo anterior, los agravios no son de recibo, porque es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue en clase 1, 5 y 29, citados anteriormente, por lo que se configura la prohibición que menciona el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas. De esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que este pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que las características de los productos pretendidos se describen con la denominación que

compone el signo solicitado **Ecologic +**, esto indica al consumidor que los productos son obtenidos sin emplear compuestos químicos o que no es perjudicial para el ambiente.

Si se observa la traducción del signo solicitado en relación con los productos de las clases citadas, por ejemplo: cultivos bacterianos para adición a productos alimenticios, se puede entender que esos cultivos son obtenidos sin emplear compuestos químicos que dañen el medio ambiente.



El vocablo “ecologic” describe características de los productos que distingue, pero no puede convertirse en una marca, porque si se formula la pregunta ¿cuál es la marca? no se obtiene una respuesta precisa porque únicamente indica una característica de los productos, de ello deriva su falta de distintividad, por lo que además se encuentra dentro de la causal que impide su registro, contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de repetida cita.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna; no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto por distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar el signo

Ecologic +

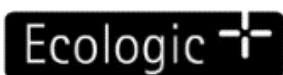
, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que, con ello no se está indicando que tales combinaciones son prohibidas; lo que hace en este caso que el signo incurra en una prohibición intrínseca es la relación del significado evidente del término denominativo que lo integra, respecto de los productos solicitados. Por ello, considera este Tribunal que hizo bien el Registro al resolver con fundamento en el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) puesto que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, pues, vocablos como el indicado, son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares.



Considera esta instancia que el inciso j) no es aplicable al caso en análisis debido a que el consumidor no realiza el acto de consumo atendiendo a la idoneidad del producto, si es ecológico o no es un asunto de cumplimiento de normas técnicas o de la competencia desleal, pero ese término no causa engaño.

Mencionó la representación de la empresa apelante que el Registro no es la autoridad administrativa encargada de la protección al consumidor, agravio que tampoco puede acogerse pues el artículo 1 de la Ley de marcas dispone que su objeto también es la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. También indicó que en otros países su signo fue aprobado, no obstante, acertadamente hace referencia al principio de territorialidad, aplicable en estos casos

Consecuencia de las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



para distinguir los productos citados en las clases 1, 5 y 29 debido a que resulta descriptiva y carente de distintividad. Por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa **WINCLOVE HOLDING B.V.**, contra la resolución de las 09:48:49 horas del 5 de febrero de 2024, la cual **se confirma** en



todos los extremos. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/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