



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0034-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO



LA MAQUILA LAMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10141)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0378-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con dieciséis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Sandoval Navarro**, cédula de identidad 2-0440-0023, vecino de San Rafael de Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**, cédula jurídica 3-101-196511, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Rafael de Alajuela, de la Cruz Roja 50 metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:40 horas del 10 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor José Antonio Sandoval Navarro, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., solicitó la inscripción como marca



de comercio **Energy Dog**, para proteger y distinguir **en clase 31 internacional**: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 14:58:40 horas del 10 de diciembre de 2024, al considerar que incurre en la inadmisibilidad establecida en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Además, en cuanto a la solicitud de modificación del signo propuesto, se declara improcedente ya que lo sugerido constituye un cambio esencial conforme lo establecido por el artículo 11 del precitado cuerpo normativo.

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

- El rechazo se debió a la alteración en el diseño gráfico original, por lo que, solicita se proceda nuevamente con el diseño original

de la marca **Energy Dog** para su inscripción, ya que cumple



con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, según las aclaraciones dadas en la resolución descrita.

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

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 inmaterial 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.



En el presente caso es necesario hacer referencia a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos 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.

[...]

Para el caso en estudio, tenemos que el promovente solicitó



initialmente el registro de la marca

y posteriormente



lo modificó y solicitó la inscripción del signo , además, limitó la lista de productos a proteger para “Alimento para perros”. En la resolución final el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la modificación solicitada en apego al contenido del artículo 11 del precitado cuerpo normativo, al haber sido considerada su pretensión un cambio esencial y avalando la limitación de productos realizada. Teniendo como sustento lo anterior, denegó la solicitud del signo inicialmente propuesto al determinar su inadmisibilidad conforme al contenido del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.



En el escrito de apelación el promovente solicita se continúe el procedimiento de inscripción, pero con el signo requerido inicialmente



. En consecuencia, este Tribunal, estima que las pretensiones o alegatos de la parte apelante deben ser rechazados por este órgano de alzada, debido a que las razones intrínsecas señaladas en la resolución final denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual refieren precisamente al signo marcario que el promovente solicitó inscribir inicialmente.

En este sentido, debe atender el promovente que las marcas descriptivas, como la conocida en el presente asunto, son aquellas en que su elemento denominativo describe una característica del producto en cuanto a su uso, clase, calidad, cualidad, bondades, beneficios y finalidades, términos descriptivos que no ofrecen la distintividad necesaria para ser protegidos por el derecho marcario, ello por cuanto no sería ajustado a derecho permitir que las descripciones, características y utilidades propias de un producto o servicio sean protegidas por una marca propiedad de una empresa determinada, una situación semejante otorgaría exclusividad de forma injustificada, a un solo comerciante en el uso de esos términos descriptivos y característicos en su signo marcario en perjuicio de otros competidores, lo cual equivaldría a conceder una ventaja competitiva y comparativa injusta a favor de un único oferente en el mismo mercado de bienes y servicios; situación que indujo a que el signo pretendido no cuente con la distintividad necesaria para obtener protección registral; siéndole de aplicación los numerales anteriormente señalados, para su denegatoria. Claramente el término



“energy” refiere a energía según el diccionario en línea Collins (<https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/energy>), correspondiendo a una característica que califica el producto a proteger “alimento para perro”, generando una relación directa marca–producto y otorgándole una ventaja sobre otros competidores al referirse a esa característica. El signo solicitado está compuesto de términos descriptivos, comunes, no objeto de apropiación, carentes de distintividad y por lo cual no se puede dar exclusividad sobre ellos.



De ahí que, el signo solicitado resulta inadmisible, 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)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4 edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Finalmente, en cuanto a lo alegado por el apelante, reiteramos que no existen argumentos sobre los motivos intrínsecos que le fueron aplicados al signo pretendido; además, de que tampoco consta en el legajo de apelación que el recurrente haya contestado la audiencia conferida en autos, por lo que sus alegatos y pretensiones no pueden



ser admitidos por este Órgano Colegiado.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Antonio Sandoval Navarro, en su condición de vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:40 horas del 10 de diciembre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor José Antonio Sandoval Navarro, en su condición apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:40 horas del 10 de diciembre de 2024, 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.
NOTIFIQUESE.



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/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. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

21 de agosto de 2025
VOTO 0378-2025
Página 9 de 9

TNR. OO.41.53