



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0048-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

LA MAQUILA LAMA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-10143)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0405-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor José Antonio Sandoval Navarro, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0440-0023; en su condición de vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-196511, 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 15:27:36 horas del 10 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el primero de octubre de dos mil veinticuatro, el señor José Antonio Sandoval Navarro, de calidades indicadas y en representación de la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., solicitó la inscripción de la marca



de comercio, 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” (lo resaltado es propio del original)

Por medio de la resolución de las 11:59:45 horas del 2 de octubre de 2024 (imágenes 7 y 8 del expediente principal) el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante sobre objeciones de forma y razones intrínsecas que impiden el registro de la marca antes requerida, según lo establecido en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Por tal razón, el promovente contesta la prevención indicada y solicita



la inscripción del signo marcario, traducida como “Cuidado especial perro alimento para perros”, restringida o limitada para proteger en clase 31 internacional: “alimento para perros” según constan en el nuevo escrito presentado con citas



2024-014902 (imágenes 10 y 11 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución final dictada a las 15:27:36 horas del 10 de diciembre de 2024 (imágenes 16 a 23), determina procedente la limitación de los productos y deniega la inscripción de la marca de comercio señalada por transgredir las razones intrínsecas que estipulan los incisos d) y g) del numeral 7 de la Ley de marcas y consideró que en cuanto a la solicitud de modificación del signo marcario consiste en un cambio esencial por lo que contraviene lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de marcas.

Inconforme con la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de la promovente interpuso el recurso de apelación (imágenes 26 a 28) aclarando el apelante que con respecto a la modificación, no tuvo intención en alterar la esencia de la marca, sino que se trató de un error involuntario y desconocimiento de los procedimientos adecuados; solicita se acepte el diseño que originalmente indicó para proceder a la inscripción de la marca pues se cumple con los requisitos de la normativa vigente; descartando la última modificación y proceder con el diseño original.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

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. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y EL AGRAVIO DEL RECURRENTE. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez permite la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con esto se hace posible que el consumidor pueda identificar el origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada. En esta línea de ideas la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este sentido los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de cita, impiden que sea registrado como marca algún signo que consista en lo siguiente: “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**”, y “g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

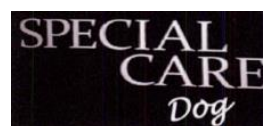


Resulta conveniente establecer, al menos en forma muy somera, cuál es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos. De este modo, en los signos genéricos, encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo.

Por otra parte, los descriptivos son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

Respecto de las marcas evocativas, nuestra legislación ha considerado que pueden obtener su inscripción en el Registro, y es aquella en la que el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo con los productos o servicios.

En el presente caso, observa este Tribunal que el promovente solicitó



inicialmente el registro marcario del signo y posteriormente lo modificó y solicitó que se inscribiera de la siguiente



forma, lo cual no fue aceptado por el Registro de la Propiedad Intelectual, criterio que es compartido por este Órgano de Alzada, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas por ser un cambio esencial y por contravenir el signo propuesto el artículo 7



incisos d) y g) de la citada ley, por cuanto tal y como fue indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual debido a la naturaleza de los productos que se pretenden proteger el signo carece de la particularidad necesaria para su inscripción al estar conformado por palabras meramente descriptivas e inapropiables así como carentes de distintividad.

Debido a lo anterior el recurrente únicamente expone como único agravio que no tuvo intención en alterar la esencia de la marca, sino que se trató de un error involuntario y desconocimiento de los procedimientos adecuados por lo que solicita que se continúe el procedimiento de inscripción, pero con el signo inicialmente propuesto



, pero disminuyendo la lista de productos protegidos a “Alimento para perros”.

Considera este Tribunal que la pretensión o alegato de la parte apelante no expresa ninguna razón que fundamente su disconformidad por lo que debe ser rechazada, según las razones intrínsecas señaladas en la resolución final denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y que se refieren precisamente al signo marcario que el promovente solicitó inscribir inicialmente.

Note el apelante que la resolución de alzada dictaminó:

[...]

Ahora bien, la marca solicitada esta conformada por un conjunto de palabras que describen características que poseen los productos a proteger, que los mismos sean para un cuidado especial del perro y si esto que proyecta el signo se relaciona a los productos que se busca



proteger que es “alimento para perros” se desprende claramente el carácter descriptivo de la marca ya que el consumidor entiende todos los términos, indica una idea clara estrechamente relacionada con el signo, el consumidor comprenderá que el alimento para perros de la clase 31 solicitada, son par un cuidado especial a este tipo de animal.

Por lo tanto, indica directamente características del producto, carece de elementos que lo doten de distintividad ya que su parte denominativa y que es sobresaliente en el distintivo está compuesta de términos comunes, inapropiables, por ende, este Registro no puede otorgar exclusividad sobre ellos.

[...]

Así las cosas, al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, y carentes de aptitud distintiva, hace que este no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indique la característica deseada: **“capaz de distinguir”**, particularidad que contiene también el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

Asimismo, tal y como se expuso anteriormente, al indicar el apelante únicamente que se continúe con la inscripción del signo propuesto inicialmente, no se exponen razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que sin un mayor ahondamiento debido a que no existen alegatos sobre las razones intrínsecas antes aludidas y en el legajo de apelación de



este Tribunal tampoco consta que el recurrente haya contestado la audiencia conferida en autos, por lo que resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:36 horas del 10 de diciembre de 2024.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones 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 15:27:36 horas del 10 de diciembre de dos mil veinticuatro, 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 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.



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2025 10:11 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2025 11:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2025 09:24 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2025 08:39 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2025 08:41 AM

Norma Ureña Boza

mut/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

MARCAS INADMISIBLES

T.E: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55