



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0084-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y
SERVICIOS “EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA”**

FORAGRO COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11516

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0397-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Marco Antonio López Volio**, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-382649, con domicilio en Escazú, de la Shell de San Rafael 700 metros sur y 180 metros oeste, condominio Luna Azul, Número 4, Cuarto Piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:03 horas del 19 de febrero de 2025.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 7 de noviembre de 2024, el abogado **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, solicitó la inscripción del signo **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, como marca de comercio y servicios para proteger y distinguir, en **clase 9:** Aplicaciones de software descargables; software de aplicación descargable para entornos virtuales, **clase 35:** Servicios de publicidad; servicios de telemarketing; servicio de suministro de información comercial por sitios web; servicio de suministro de información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios, **clase 41:** Servicios de formación; servicios de transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados, y **clase 42:** Servicio de almacenamiento electrónico de datos; servicios de programación informática; servicio de suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) y párrafo final de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó en sus agravios:



1. El signo solicitado debe analizarse como un todo, sin descomponerse en sus elementos individuales, en virtud del principio de unicidad.

2. La marca “Experta Virtual Agrícola” se compone de tres elementos que, si bien pueden considerarse genéricos o comunes, en conjunto forman una expresión original y distintiva que no se encuentra comúnmente en el comercio, que no describe de manera directa los servicios o productos protegidos, sino que sugiere una idea abstracta que requiere ser interpretada por parte del consumidor promedio, por lo que es sugestiva, pues requiere de un esfuerzo intelectual para que el consumidor lo asocie con los servicios ofrecidos.

3.- El término “Experta” denota profesionalismo y especialización, “Virtual” se refiere a la dimensión tecnológica, y “Agrícola” remite al sector económico vinculado con la agricultura. Sin embargo, la relación entre estos conceptos no es automática ni evidente lo que permite identificar un origen empresarial concreto.

4.- La impresión que genera la marca no es una descripción literal de los productos o servicios ofrecidos, evoca una combinación de confianza, conocimiento especializado y tecnología aplicada al sector agrícola sin inducir a confusión ni generar expectativas falsas, por lo que sirve para diferenciar los productos o servicios en el mercado e identificar su origen empresarial.

5.- La lista de productos y servicios solicitados no está en contradicción con los términos de la marca. “Experta Virtual Agrícola” no induce a error ni confusión al público consumidor respecto a la naturaleza o cualidades de los productos o servicios protegidos, el que contenga “Virtual” y “Agrícola” no implica que esté restringida



exclusivamente a productos o servicios ofrecidos de manera virtual y relacionados con el ámbito agrícola. En el mercado hay marcas que no se limitan a su nombre y pueden ser evocativas o sugerentes (Apple, Shell, Amazon). En este caso la marca sugiere un concepto abstracto que los consumidores interpretan de manera subjetiva.

Solicita se declare sin lugar la prevención de fondo, y se continúe con el procedimiento de registro de la marca solicitada **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, en clases 9, 35, 41 y 42 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso 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 DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos,



intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.



De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien resulte descriptiva o engañosa.

Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales de los incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, o si, por el contrario, no es descriptiva, carente de distintividad o no genera confusión, como lo indica el apelante.

Los signos descriptivos, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[...] son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿Cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate. [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021, p.10)

En consecuencia, una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta al término **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, este es descriptivo, impidiendo dotar de distintividad al conjunto marcario, dado que se compone de palabras que informan o dan una idea directa al consumidor de que los productos y servicios a proteger tienen características específicas, que son del sector agrícola y que la forma de mostrarse y ofrecerse al público consumidor sea mediante



la forma o modalidad virtual. Como puede apreciarse el signo solicitado describe una característica deseable para los productos y servicios que intenta proteger en clases 9, 35, 41 y 42 internacional, sin poseer otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva necesaria para que pueda ser diferenciado e individualizado entre los demás productos y servicios en el comercio, por ende, el signo, además de ser únicamente descriptivo, es carente de distintividad, por lo que resulta aplicable los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Con fundamento en lo señalado, estima este Tribunal que de permitirse el registro de este tipo de marcas representaría una ventaja en favor de un empresario al que se le otorgaría el uso exclusivo de términos necesarios para que sus competidores puedan publicitar en el mercado productos similares; además, también impediría que el consumidor referencie un origen empresarial con términos tan descriptivos del producto y servicios por distinguir; por lo que aparte de ser descriptivo, carece de aptitud distintiva, pues como se indicó el signo no se acompaña de otros elementos que le otorguen la suficiente distintividad.

Por otra parte, la denominación propuesta **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, demarca hacia dónde va dirigida la actividad comercial, y esta delimitación hace que el signo se torne engañoso para los listados de productos y servicios que se pretenden proteger en clase 9, 35, 41 y 42 internacional, porque su enfoque comercial no corresponde o bien no está relacionado directamente con el producto o servicio virtual agrícola a que refiere el signo. Así que, conforme al párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, el registro sería acordado para ese producto o servicio, sin embargo, se presenta una



disonancia entre el signo, y los productos y servicios que se desean proteger, ya que estos tendrían que ofrecerse de manera virtual y estar destinados al campo agrícola, lo cual no se manifiesta en los listados de las clases citadas, tal y como se desprende del considerando primero de la presente resolución, situación que podría ocasionar confusión en la mente del consumidor, debido a que este al visualizar el signo podría pensar que este distingue productos y servicios que son ofrecidos de forma virtual y van orientados al sector agrícola.

Respecto a la marca engañosa, vale la pena resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, (p. 6) establece:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. EL carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. (el subrayado no es del texto original).

De la jurisprudencia citada, queda evidenciado que el signo pedido frente a los productos y servicios a proteger en clases 9, 35, 41 y 42, despierta en la mente del consumidor una idea falaz, dado que como se indicó este refiere a un producto o servicio específico, actividad virtual agrícola, por lo que también es de aplicación el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.



Así las cosas, el signo propuesto no es posible de registro por razones intrínsecas, de conformidad con los incisos d), g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

En lo concerniente al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en cuanto a que el signo solicitado debe analizarse como un todo, sin descomponerse en sus elementos individuales, en virtud del principio de unicidad, lleva razón la apelante en su agravio, en el sentido que el signo se debe analizar de forma conjunta; al respecto, es de interés señalar que del contenido de la resolución final se puede observar que el Registro de la Propiedad Intelectual no rompe el principio de unicidad, ya que este realizó el análisis del signo en su globalidad y lo enfrentó con el listado de productos y servicios a proteger, determinando que el conjunto marcario solicitado no es posible de registro, por ser descriptivo, engañoso y carente de distintividad.

Respecto al agravio que formula la representación de la empresa recurrente, sobre que la marca “Experta Virtual Agrícola” está compuesta por tres elementos que en conjunto forman una expresión original y distintiva que no se encuentra comúnmente en el comercio, y que esta combinación evoca un concepto particular que no describe de manera directa los servicios o productos protegidos, sino que sugiere una idea abstracta que requiere interpretación por parte del consumidor promedio, no lleva razón la apelante en su agravio, al indicar que la marca es evocativa, ello, por cuanto la frase “EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA”, es de fácil entendimiento y no se requiere realizar por parte del consumidor un proceso intelectual exhaustivo para descifrar el concepto que hay detrás de ella, se comprende como aquella actividad agrícola que se desarrolla de manera virtual-digital,



por ende, no se puede decir que la marca es evocativa, ni tampoco se podría decir que esta no es descriptiva, ello, porque la frase **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, informa directamente al consumidor de que los productos y servicios a proteger tienen características específicas, que sean del sector agrícola y que la forma de ofrecerse al público consumidor es mediante la modalidad virtual. Como puede apreciarse el signo solicitado únicamente describe una característica deseable para los productos y servicios que intenta proteger en clases 9, 35, 41 y 42 internacional, sin poseer otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva.

Sobre el tema de marca evocativa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio de 2017, (p.12) indica:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. [...]

Acerca del agravio que señala la representación de la empresa apelante, que el hecho que la marca contenga los términos “Virtual” y “Agrícola” no implica que esté restringida exclusivamente a productos o servicios ofrecidos de manera virtual y relacionados con el ámbito agrícola, no lleva razón la recurrente en su agravio, toda vez que el signo propuesto **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, está conformado por palabras de uso común que describen e informan de forma clara y



directa una idea al consumidor sobre los productos y servicios a proteger, que sean del campo agrícola y la forma de ofrecerse al público es en una modalidad virtual, por ende, se enmarca dentro de una marca descriptiva, y por consiguiente, carece de distintividad necesaria para diferenciarlas de las de la competencia.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, en clases 9, 35, 41 y 42 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:03 horas del 19 de febrero de 2025, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **EXPERTA VIRTUAL AGRÍCOLA**, en clases 9, 35, 41 y 42 internacional. 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Bosa

lvd/PLSA/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: Recurso de apelación contra resoluciones finales del Registro Nacional

TG: Atribuciones del TRA

TNR: 00.31.37

MARCAS INADMISIBLES

TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca descriptiva

Marca con falta de distintiva

Marca engañosa

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.29

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.69