



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2025-0332-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO PREMIUM SELECTION**

**ALMACENES EL REY LIMITADA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1437**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0082-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cuatro minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALMACENES EL REY LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-615329, con domicilio en Alajuela, Monserrat, 150 metros sur de Molinos de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:04 horas del 11 de junio de 2025.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de febrero de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada solicitó la inscripción del signo **Premium Selection**, como marca de fábrica y comercio, en clases 30 internacional, para proteger y distinguir, café, té, cacao y sus sucedáneos, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos. hielo, de calidad premium.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:43:04 horas del 11 de junio de 2025 denegó la inscripción del signo solicitado, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d) y g) 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. Considera el Registro que el signo solicitado **Premium Selection**, en clase 30 para proteger los siguientes productos: café, té, cacao y sus sucedáneos, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear,



sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo, de calidad premium, no califica para efectos registrales ya que no cuenta con suficiente aptitud distintiva.

**2.** Es de interés de su representada registrar su marca en Costa Rica, como lo ha hecho en otros países, para la comercialización de productos de gran calidad y de precios accesibles al consumidor. Con el objetivo de eliminar la confusión se indicó al final de la lista de productos solicitada la frase calidad premium para evitar confusión del consumidor a la hora de obtener el producto.

**3.** El Registro cataloga la marca como descriptiva; es importante resaltar que la marca no cumple con las cualidades de ser descriptiva sino más bien es evocativa y su registro es posible.

**4.-** Considerar que la marca solicitada no es distintiva con base en el análisis desmembrado que se hace del signo es lesivo y contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos para posteriores registros y demás procesos marcarios.

Solicita que se continúe con el trámite de registro de la marca Premium Selection.

**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 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.

[...]

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.

Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo **Premium Selection**, con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales contempladas en los incisos d) y g) artículo 7 de la Ley de marcas, o si, por el contrario, no es descriptiva o carente de distintividad 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 **Premium Selection**, puede ser traducido del idioma inglés al español como “selección de primera”, de manera que la marca en su conformación gramatical es un término descriptivo y genérico impidiendo dotar de distintividad al conjunto marcario solicitado, dado que se compone de palabras que informan o dan una idea al consumidor de las cualidades específicas que podrían tener los productos del listado propuesto, ello, porque la palabra **Premium** dentro del conjunto marcario es un adjetivo que lo que hace es calificar indicando que los productos que distingue en clase 30 internacional, son de una selección premium o selección de primera o alta calidad. Dicha frase imprime en la mente del consumidor, que los productos identificados con el distintivo **Premium Selection** son de calidad de primera o superior a lo normal, por lo que resulta evidente que el signo solicitado no es objeto de registro, por consiguiente, es de aplicación el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

De conformidad con lo anterior, es imperativo señalar, que los términos que componen el signo propuesto, conforme lo indicado no poseen aptitud distintiva para poder obtener su registro; es necesario la inclusión de otro término u elementos dentro de este conjunto que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registro, por ende, no cumple con la función esencial de una marca, que es la de distinguir los productos de un determinado origen empresarial de los de otros competidores, por lo que es de aplicación el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.



Así, el signo solicitado no puede ser otorgado, y los agravios esgrimidos no pueden ser acogidos. Tiene razón el Registro en denegar el signo solicitado en clase 30 internacional y queda claro que el signo tiene un significado concreto que lo hace descriptivo y carente de distintividad respecto al listado de productos a proteger.

El hecho que se haya registrado la marca en otros países tampoco es un argumento que apoye al signo ahora solicitado, puesto que cada solicitud posee su propio y característico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, la normativa aplicable y los posibles derechos previos de terceros.

Además, considera la apelante que el signo es evocativo y por ende registrable. Sin embargo, lejos de una evocación, brinda una idea directa, la de obtener productos con una calidad de primera o superior a lo normal, por lo tanto, no va más allá de la mera descripción de características de forma llana.

En relación con el argumento de la recurrente, sobre que el Registro considera que la marca solicitada no es distintiva con base al análisis desmembrado que se hace del signo, el cual es lesivo y contrario a la ley; es preciso aclarar, que la denegatoria de la solicitud de marca no se fundamenta en un análisis separado de los elementos que conforman el signo, sino en la valoración de su visión de conjunto. La denominación solicitada **Premium Selection**, en su globalidad no logra trascender más allá de su función informativa sobre las características de los productos a proteger. Por tanto, no se trata de una separación del signo, sino del examen intrínseco que hizo la autoridad registral, así como lo hace esta instancia, de que la unión



de estos términos no genera un conjunto marcario con capacidad distintiva que permita su registro como marca en clase 30 internacional. Así que, considera este Tribunal que no le asiste la razón a la apelante para calificar el examen realizado por el Registro como un desmembramiento lesivo y contrario a la ley.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, citas legales y jurisprudencia indicada, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa ALMACENES EL REY LIMITADA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:04 horas del 11 de junio de 2025, la que en este acto se confirma.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALMACENES EL REY LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:04 horas del 11 de junio de 2025, la que en este acto se **confirma**. 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**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES**

**MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

**MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**