



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0448-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
GRANDE CHEESE COMPANY, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11900
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0199-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y seis minutos del veintiséis de marzo del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRANDE CHEESE COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado Wisconsin, Estados Unidos de América, con domicilio en 250 Camelot Drive, Fond du Lac, Wisconsin 54935, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 12:57:49 horas del 26 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de noviembre de



2023 el abogado Marco Antonio López Volio, en calidad de gestor de negocios de la empresa indicada, presentó solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir queso en clase 29 internacional.

Mediante resolución dictada a las 12:57:49 horas del 26 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el signo propuesto por razones intrínsecas, al determinar que se conforma de términos descriptivos y comunes, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

Inconforme con lo resuelto, el señor López Volio apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Conforme al principio de unicidad, la marca es percibida por el consumidor en su conjunto, sin descomponer las palabras que la conforman y la valora en la forma que se concibe; de ahí que, el signo en su conjunto cuenta con la distintividad necesaria para cumplir con su función primordial que es identificar y distinguir los productos pretendidos en clase 29, por lo cual no se puede refutar su carácter distintivo.



2. La marca solicitada no se puede estimar simplemente en



descriptiva ni carente de distintividad; a pesar de que su traducción al idioma español refiere a calidad superior, esa locución no se configura en una denominación genérica en el mercado costarricense y con más razón al tratarse de quesos; pese a estar en idioma italiano la expresión adquiere una condición singular, la cual no puede ser examinada solo a partir de la traducción literal de sus palabras.

3. En aplicación de los criterios emitidos en los votos 0022-2019 y 0410-2022, el distintivo marcario pretendido es evocativo, debido a que no transmite de forma directa el producto que distingue, por lo que el consumidor deduce por medio de un proceso mental para lograr relacionar la marca con los productos de la clase 29 internacional, lo cual confirma que la marca cuenta con distintividad.

4. La marca vista en su conjunto es mixta, conformada por elementos denominativos y un componente gráfico, lo cual le otorga capacidad distintiva, por ende, cumple con ese requerimiento de conformidad con lo establecido en el ordenamiento marcario.

Finalmente, solicitó que se declare sin lugar la prevención de fondo, se admitan los argumentos expuestos y se continúe con el trámite de inscripción del signo pretendido en clase 29 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se determina que la resolución



final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:57:49 horas del 26 de agosto de 2025, presenta una serie de errores que conviene señalar. En el encabezado y en el primer párrafo del considerando primero (folio 27 expediente principal), se indicó al señor Francisco José Guzmán Ortiz, como apoderado especial de MANUFACTURAS ELIOT S.A.S., personas que son absolutamente ajenas al presente proceso, inexactitud que se repite en el considerando tercero correspondiente a los hechos probados (folio 32 expediente principal). Además, en el primer considerando es difícil determinar si algunas afirmaciones son del Registro o del solicitante pues parece ser una copia del escrito presentado por este último. En el análisis de fondo, se afirmó que la marca “indica y describe características de los productos a proteger”; sin embargo, se omitió indicar el fundamento correspondiente, contenido en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas. Por último, con respecto a la supuesta alfabetización del consumidor costarricense en idioma inglés, no guarda relación con el análisis del caso, debido a que desde el inicio la solicitante indicó que los términos del distintivo marcario se encuentran escritos en idioma italiano. Los yerros que se presentan en la resolución recurrida se consideran errores materiales que no afectan el fundamento de la resolución ni generan nulidad en lo resuelto; no obstante, se llama la atención al Registro para que, en el futuro, preste más atención en cuanto a los detalles señalados.

En lo demás, 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 propuesta fue



rechazada por causales intrínsecas; la autoridad registral consideró que incurre en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas. No obstante, este Tribunal previo a emitir las consideraciones de fondo, estima que es necesario integrar a la fundamentación jurídica de la denegatoria el inciso d) del artículo 7 de la ley citada, por las razones que se desarrollan a continuación.

La ley de marcas, 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el operador jurídico ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos), con el fin de comprobar que no se encuentre contenido 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 o bien de asociación empresarial.

Los impedimentos a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellos derivados de la naturaleza misma del signo y su relación con el objeto de protección. El artículo 7 de la Ley de marcas, específicamente en sus incisos d) y g) impide la inscripción de un signo marcario cuando: “d) ...en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”;



o bien, “g) no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Expuesto lo anterior, se debe analizar de forma integral la marca



pretendida para distinguir queso en clase 29 internacional. El signo es mixto, está conformado por el diseño de un sello de calidad en color negro con bordes blancos, el cual integra en su parte superior interna las palabras en idioma italiano QUALITÀ y SUPERIORE; debajo de estas se coloca una bandera. La traducción al español de los vocablos que la conforman refiere a CALIDAD y SUPERIOR, (ver: <https://diccionario.reverso.net/italiano-espanol/QUALIT%C3%80>; y <https://diccionario.reverso.net/italiano-espanol/superiore>); por ende, queda claro para este Tribunal que la marca propuesta se limita a transmitir una atribución inherente de optimización y cualidad de superioridad sobre el producto que se pretende proteger y comercializar; por tales motivos el signo no goza de la aptitud distintiva necesaria para concederle protección registral.

Al respecto, es importante recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Con relación a ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su 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 según se trate.

Con relación a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

A la luz de lo citado, es posible establecer con precisión que el signo solicitado está compuesto por expresiones descriptivas y de uso



común, que son parte del léxico comercial y no puede permitirse este tipo de inscripciones, pues con ello se estaría monopolizando, a favor de un empresario, términos necesarios para publicitar productos o servicios similares en el mercado; por consiguiente, la solicitud no cuenta con la condición distintiva necesaria, como tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico con relación al signo pretendido.

Respecto al alegato sobre el principio de unicidad de la marca, este Tribunal aclara que, si bien el signo debe ser analizado en forma global e integral, tal como se realizó líneas arriba, a pesar de estar conformado por una serie de elementos gráficos, estos en conjunto no le conceden distintividad, esto por cuanto la conformación gramatical descriptiva que contiene prevalece sobre el diseño; además, el diseño del sello de calidad refuerza la naturaleza informativa del distintivo, por ende su inadmisibilidad.

En cuanto a que las palabras escritas en italiano le dan al signo una condición singular y que por ello no se trata de una denominación genérica en el mercado costarricense, considera esta autoridad que no lleva razón el recurrente, por cuanto el consumidor no requiere de mayor esfuerzo para traducir los términos QUALITÀ (CALIDAD) y SUPERIORE (SUPERIOR), y comprender su mensaje CALIDAD SUPERIOR, lo cual va a relacionar con el producto: un queso de mayor calidad o superior. Permitir el registro de la marca aun en idioma italiano, crearía un monopolio injustificado sobre términos que cualquier competidor en el mercado de quesos tiene el derecho de usar para exaltar las bondades de sus productos.



Por otra parte, en cuanto a los votos 0022-2019 y 0410-2022, citados por el apelante, este Tribunal considera de importancia señalar que no lleva razón al tratar de encasillar la marca pretendida en evocativa, por cuanto esta clase de signos exigen al consumidor realizar un proceso cognitivo o esfuerzo mental para asociar la marca con el producto, sin embargo el distintivo marcario bajo estudio se conforma por términos descriptivos y de uso común, por lo cual el consumidor percibe de forma directa e inmediata las características de superioridad del producto y sin necesidad de realizar algún esfuerzo mental.

Finalmente, al conformarse la marca solicitada por palabras descriptivas y de uso común no cumple con la característica de distintividad, el signo se encuadra dentro de la causal de inadmisibilidad del artículo 7 incisos d) y g) del de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, considera este Tribunal que se debe rechazar la marca



para distinguir quesos en clase 29, al encontrarse en las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas. Por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, apoderado especial de la empresa GRANDE CHEESE COMPANY, en contra de la resolución dictada a las 12:57:49 horas del 26 de agosto de 2025, la cual se debe confirmar.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, 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 GRANDE CHEESE COMPANY, en contra de la resolución dictada a las 12:57:49 horas del 26 de agosto de 2025, la cual **se confirma** por las razones indicadas. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/06/2026 12:05

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/06/2026 01:16

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 08/06/2026 01:51

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/06/2026 12:10

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/06/2026 01:07

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55