



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0541-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5792

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0289-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con seis minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A.**, con domicilio en Bogotá, Calle 17, No. 34-64, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:06 horas del 30 de setiembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de junio de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A.**, solicitó la



inscripción del signo  como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos para uso veterinario dirigidos a gatos.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:34:06 horas del 30 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la inscripción de la marca propuesta, debido a que consideró que carece de distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual no lleva razón al señalar que la frase **PROTECTOR CAT**, describe una característica de los productos por proteger (proteger un gato); esta expresión no corresponde a una denominación genérica, técnica o utilizada de manera habitual por los consumidores o en la industria para identificar productos veterinarios o farmacéuticos; no consiste en una designación común que haya perdido capacidad distintiva debido a su uso extendido o habitual, tampoco refiere a una expresión científica, médica o técnica que describa la composición, función química o naturaleza de los productos; por el contrario, refiere a una expresión de carácter comercial creada con intención marcaria, por lo cual no podría calificarse como una simple descripción funcional del producto.



2. El análisis del distintivo marcario debe realizarse en su globalidad y no respecto a cada vocablo individualizado; a pesar de que las palabras “PROTECTOR” y “CAT” tienen un significado conocido en inglés (protector y gato), eso no significa que su combinación automática sea descriptiva; por el contrario, la conjugación de estas palabras crea una expresión inusual y de carácter sugestivo, la cual no describe directamente los productos pretendidos, ni permite distinguir su composición o características esenciales sin un esfuerzo de interpretación adicional; la frase se puede interpretar de muchas maneras por el consumidor; en consecuencia, refiere a una construcción de marketing, que puede cumplir como marca.

3. La marca pretendida **PROTECTOR CAT**, cumple con los requerimientos imprescindibles (estructura original y poco común, combinación fonética y visualmente llamativa), para identificar su origen empresarial, así como distinguir los productos o servicios de sus competidores, como sucede con los siguientes signos: DOG CHOW, PET GUARD, DOG LOVER, CAT CHOICE, y PETSAFE.

Finalmente, solicitó que se continúe con la inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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.



No obstante, observa este Tribunal que en el considerando quinto apartado II el Registro de origen dejó claro que el signo solicitado es descriptivo, pues folios 28 y 29 del expediente principal, manifiesta que:

...los productos que el signo busca proteger están dirigidos al sector de **Productos farmacéuticos para uso veterinario dirigidos a gatos**. El consumidor al tener contacto con los productos, en forma directa genera la idea que el producto ofrecido a través de esa marca es un tipo de protector para gatos. En su conjunto el signo solicitado describe claramente un sector de consumidores específico. El carácter descriptivo de un signo no es sólo (*sic*) aquel que atribuye una característica propia del producto que se pretende proteger, sino también aquel que describe su uso, función, valor o consumidor.

Esta posición se confirma cuando a folio 30, señala que “el signo, compuesto por un sustantivo y su función principal, describe la destinación de los productos farmacéuticos: son para *gatos* y su función es *proteger*”; por lo que considera esta instancia que en el caso bajo examen no solo es de aplicación el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, tal y como lo indica el Registro en el considerando sexto, sino también el inciso d) del mismo cuerpo normativo.

Asimismo, se advierte, que en el legajo de apelación consta un escrito presentado el 15 de enero de 2026, que corresponde a otro expediente; por consiguiente, este Tribunal se encuentra material y legalmente impedido para emitir cualquier pronunciamiento, valoración o análisis de fondo sobre su contenido.



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.

Consecuentemente, para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos), a fin de comprobar que el signo solicitado se ajuste y no contravenga alguna de las causales prescritas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud del signo propuesto, al determinar su inadmisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas; no obstante, consecuencia de lo señalado en el considerando tercero de la presente resolución, estima este Tribunal que también es de aplicación el inciso d) de la normativa citada; en ambos casos se trata de objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, las cuales se derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. La norma señala:

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.

[...]

La prohibición contenida en el inciso d) del numeral citado tiene como finalidad evitar la apropiación exclusiva de términos descriptivos que deban permanecer disponibles para todos los agentes económicos que participan en el mercado. Por su parte, el inciso g) sanciona aquellos signos que carecen de la fuerza distintiva necesaria para cumplir la función esencial de la marca, cual es identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos o servicios que distingue.

Establecido el marco jurídico aplicable, corresponde a este Tribunal de alzada, analizar el signo solicitado de forma integral, considerando la impresión de conjunto que este produzca en el consumidor y su relación con los productos y servicios que pretenda distinguir.

En este sentido, el signo solicitado corresponde a una marca mixta; está conformada por una parte denominativa y un diseño:



. En el presente caso, el diseño gráfico que contiene el signo propuesto, si bien pretende proporcionarle una connotación distintiva, se torna secundario puesto que lo de mayor percepción para el consumidor es la parte denominativa y su mensaje inmerso, pues



eso es lo que va a recordar el consumidor; por lo que, en este caso el diseño no le aporta la distintividad al signo y tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico a partir de la propuesta presentada.

Por su parte, la frase empleada en la marca solicitada: **CAT PROTECTOR**, se encuentra en idioma inglés y su traducción al español refiere a **PROTECTOR PARA GATOS** (ver: <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>); de ahí que, esta frase genera en el consumidor un vínculo mental inmediato con el ámbito de los animales, particularmente con el cuidado y protección de los gatos, debido a que el contenido lingüístico utilizado en el signo describe la finalidad del producto por proteger o en su defecto la expectativa que el consumidor tendría de lo que se pretende comercializar.

Además, en relación con los productos que se pretende proteger, que consisten en productos farmacéuticos para uso veterinario dirigidos a gatos, a criterio de este Tribunal, corresponde a una actividad comercial orientada exclusivamente a la protección de los gatos, por lo que, tal como lo señaló el Registro de origen, la marca solicitada describe de forma directa la finalidad, características y cualidades de los productos que se pretende comercializar; bajo esta premisa, el signo se torna descriptivo, enmarcándose en la prohibición absoluta establecida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto a los signos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala:



[...] 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)

De lo expuesto, y de conformidad con la jurisprudencia referida es claro que el signo en su conjunto sugiere la función del producto: proteger la salud de los gatos mediante un medicamento para uso veterinario, de modo que no se requiere de un esfuerzo mental para comprender la función del medicamento, lo cual prohíbe expresamente el inciso d) del artículo 7 citado.

Como consecuencia de 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 lograr su inscripción, pues si se permitiera el registro del signo



se estaría concediendo un monopolio a una única empresa sobre palabras que todos los competidores necesitan para describir sus propios productos; 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 de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, el signo propuesto resulta inadmisibles, debido a que la distintividad requerida por la normativa obliga a que la marca que se proponga sea, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. (4ª Ed.). Buenos Aires: Abeledo- Perrot, p.108).

Con respecto a los agravios esgrimidos por la representación de la empresa apelante, si bien lleva razón la apelante en señalar que la expresión CAT PROTECTOR no refiere al nombre científico de una composición química, olvida la recurrente que desde la visión de conjunto, el signo está compuesto de dos vocablos cuya combinación informa al consumidor, sin necesidad de hacer un esfuerzo mental, que el producto es un protector específicamente para gatos, y al carecer de un elemento o elementos que lo hagan novedoso, es descriptivo, y al tratarse de términos de uso común y necesarios en el comercio, no goza de aptitud distintiva, por lo que el signo solicitado incurre en las prohibiciones de inadmisibilidad por razones intrínsecas del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, de ahí que, no sea, objeto de registro.

En cuanto al análisis global del signo, ya se hizo referencia y es claro que la marca pedida no se ubica dentro de los signos sugestivos como lo pretende la apelante, dado que, como se indicó, el consumidor no requiere realizar un esfuerzo intelectual para deducir qué tipo de producto se pretende comercializar, qué función realiza y hacia quién



va dirigido.

No lleva razón la apelante en señalar que el signo solicitado cumple con los requerimientos imprescindibles para identificar su origen empresarial, para ello, el signo debe gozar de distintividad intrínseca, lo cual no ocurre en el presente caso, al tratarse de un conjunto marcario descriptivo, por lo que resulta carente de distintividad, lo que impide que sea objeto de registro, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Finalmente, es de mérito mencionar que la inscripción de otras marcas con anterioridad no constituye un requisito *sine qua non* para el registro del signo pedido, puesto que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y el marco de calificación que corresponda; por ello las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos, cita legal, jurisprudencia y doctrina expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación plantado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA CALIFORNIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:06 horas del 30 de setiembre de 2025, 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvd/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. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55