



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2026-0018-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FÁBRICA Y COMERCIO
MELATONY
MONDAISA S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-8424)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0399-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del cinco de junio del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **Melissa Ivana Mora Martin**, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONDAISA S.A.**, cédula jurídica 3-101-101541, domiciliada en San José, San Rafael de Escazú, de la entrada de la Ferretería Escazú 100 norte y 25 oeste, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 15:09:33 horas del 9 de octubre de 2025

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de agosto de 2025, la abogada **Melissa Ivana Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONDAISA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **MELATONY** en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: Té.

Mediante escrito 2025/11661 del 27 de agosto de 2025, la representante de la compañía **MONDAISA S.A.**, contesta sobre lo prevenido por el Registro de instancia, en la resolución de las 10:37:57 horas del 5 de agosto de 2025, sobre las objeciones de forma y fondo contenida en la solicitud de la marca propuesta; y entre otras consideraciones aclara que dicho producto en clase 30 internacional, corresponde a té no medicinal, y que la denominación propuesta corresponde a una palabra de fantasía. (Folio 10 a 17)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:09:33 horas del 9 de octubre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio **MELATONY** en clase 30 internacional, para proteger: té no medicinal, pedida por la compañía **MONDAISA S.A.**, al determinar que incurre en la inadmisibilidad del artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas. Lo anterior, al utilizar una designación que puede transmitir una idea de que el producto a proteger “té” contiene melatonina o es para ayudar al desarrollo de la melatonina; de ahí que se considere engañosa, situación que genera una inconsistencia marca-producto que no puede ser permitida por el Registro. Notificación realizada el 10 de octubre de 2025. (Folio 18 a 27)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la abogada Melissa Ivana Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la



empresa MONDAISA S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:

1. Su representada contestó puntualmente en la citada prevención, relativa a la necesidad de especificar la naturaleza del producto “té” y se indicó que dicho producto corresponde a té no medicinal. Lo anterior por cuanto la solicitud se refiere únicamente a tés destinados al consumo alimenticio de la clase 30 internacional, sin que en ningún momento se haya hecho referencia a productos farmacéuticos.
2. Sobre la supuesta connotación engañosa atribuida al signo es importante precisar que la denominación MELATONY constituye una palabra de fantasía, surgida de la creatividad del solicitante, la cual no guarda relación alguna con la sustancia denominada “melatonina”.
3. La interpretación del examinador, al sostener que la denominación induce al público consumidor a pensar en la presencia de melatonina, responde únicamente a una apreciación subjetiva; el signo no contiene ninguna referencia objetiva al compuesto químico ni a sus efectos biológicos.
4. Por lo expuesto, la denominación MELATONY en su conjunto se presenta como un signo original, distintivo, único y creativo para la protección de un té; por lo que, solicita se continúe con la inscripción de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 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 es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que 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.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

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 Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).



La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos; es decir, por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone a la inscripción de la marca de fábrica **MELATONY** en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger: te no medicinal, al estimar que contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas; que en lo de interés dispone:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínseca. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]

El carácter engañoso al que hace referencia este inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:



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.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que la marca propuesta **MELATONY** corresponde a un signo denominativo; por otra parte, el término empleado para el producto que se pretende proteger “té” pese a indicar que no es medicinal, el uso de ese denominativo hace alusión directa a que el producto tenga un compuesto o componente relacionado con la “melatonina” y por tanto, ser fácilmente relacionado con un producto que contiene algún componente que estimula la producción de **Melatonina** (*Hormona segregada por la glándula pineal, que interviene en la regulación, entre otros, de procesos relacionados con los ritmos biológicos, como la vigilia y el sueño, melatonina* / Definición / Diccionario de la lengua española / RAE – ASALE). De ahí que, la marca pretendida pueda resultar engañosa para productos que no estén limitados a dicho fin; y es bajo esa premisa que no es posible proporcionarle protección registral.

Lo anterior, aunado a que el signo propuesto **MELATONY** haciendo un ejercicio simple con el contenido de la palabra “melatonina” que es de origen farmacéutico, se observa que el hecho de contraer o acortar la frase para que esta no cuente con significado, no elimina el riesgo para el consumidor quien bajo una simple deducción u observación va a relaciona el producto como de una misma naturaleza comercial; con el agravante de adquirir un producto sin que este cuente con dichas



propiedades, y es bajo esa circunstancia que no se le podría conceder protección registral.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye al igual que lo hizo el Registro de instancia, que la gestionante pretende proteger un producto en clase 30 internacional, para proteger “té no medicinal” bajo la denominación “MELATONY” pero que no tiene relación alguna con la “melatonina” por lo que, esa condición específica puede generar engaño o confusión para el consumidor respecto de la naturaleza del producto que pretenden comercializar, no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral al incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los argumentos traídos a colación por la apelante, este Tribunal de alzada, estima que tal y como fue analizada la marca propuesta **MELATONY** incurre en el requisito de inadmisibilidad contemplados por el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, debido a que la naturaleza del producto que se pretende comercializar difiere de lo que se intenta proteger, situación que como fue examinada líneas arriba conlleva a generar engaño al consumidor a la hora de adquirir el producto en el mercado; y que el Registro, en la esfera de su competencia, no puede permitir dada la afectación que se le pueda generar al consumidor al amparo del artículo 1 de la Ley de rito. En consecuencia, no es posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral, razón la cual se rechazan sus argumentos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación



interpuesto por la representante de la compañía **MONDAISA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:09:33 horas del 9 de octubre de 2025, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Ivana Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía **MONDAISA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 15:09:33 horas del 9 de octubre de 2025, la cual **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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69