



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0292-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
“METAVERSE”**

DOER DIGITAL S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-657

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0063-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con nueve minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Orlando Cervantes Vargas, cédula de identidad 1-0759-0374, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOER DIGITAL S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-687039, domiciliada en San José, Curridabat, José María Zeledón, 350 norte de la plaza de deportes, casa S4, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:59 horas del 22 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de enero de 2024, el abogado Orlando Cervantes Vargas, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **METAVERSE** para proteger y distinguir: servicios jurídicos, consultoría sobre propiedad intelectual y gestión de derechos de autor, en clase 45 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 11:01:59 horas del 22 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca **METAVERSE** por razones intrínsecas, al considerar que es engañosa y carente de distintividad, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa DOER DIGITAL S.R.L., apeló y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. En la prevención de fondo la registradora aporta una definición extraída de la página de internet <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>, de la cual concluye que la marca por registrar resulta engañosa con relación a los servicios por proteger en la clase 45 internacional, por cuanto en su lista no se indica que los servicios se brinden o cuenten con esa característica de virtualidad.

2. No es de recibo utilizar como base para el impedimento del registro



del signo propuesto, la definición de metaverso extraída del sitio en internet xakata.com, que es una fuente no confiable y mucho menos señalar que los servicios solicitados no indican que son ofrecidos de manera virtual y que de mencionar esa característica, tampoco es procedente su inscripción, ya que describen el modo en que se brindan los servicios porque con ello carecen de distintividad.

3. No se podría denegar una marca por el hecho de usar una definición de internet que describe un servicio que posee ciertas cualidades, a pesar de que existen otras interpretaciones en internet que describan lo inverso o inclusive puedan referirse a un término de fantasía o un acrónimo que se haya en idioma español, tampoco se podría indicar que una marca de servicios no cuenta con distintividad si su denominación hace referencia a un sitio, y en el caso en concreto al mundo virtual, por lo cual es obvio que Metaverse no refiere a un medio para dar servicios, en última instancia es un lugar y en el presente caso se está confundiendo una cosa con otra.

4. De utilizarse una fuente confiable en internet, también deberían ser válidas sus búsquedas, las cuales deben poseer el mismo valor, debido a que el registrador considera que la generalidad de consumidores asume la misma idea de un concepto, lo cual no es cierto según lo apuntan las mismas fuentes.

5. No comparte la tesis de poder atribuir una relación directa entre la marca y los servicios, debido a que los servicios jurídicos no presentan característica alguna que guarde relación con la concepción de metaverso, tampoco es parte de su naturaleza y el medio para ofrecerlos, por lo cual efectivamente esta no se configura en evocativa.



6. El Registro acogió la marca META en clase 36 para proteger entre otros servicios: seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios de instalación; el vocablo META refiere a “más allá de...”, por lo tanto, de aplicar el razonamiento con el cual se rechazó la solicitud de su marca y haciéndolo coincidir con la denominación de la marca y el sitio en el cual se van a brindar, sugiere que no existen iguales consideraciones al dar por un hecho que es engañoso para cualquier consumidor, al pensar que los servicios no se van a conceder “aquí”, en un espacio físico y presente, por el contrario “más allá de”, con lo que se causaría confusión, a pesar de ello, no fue aplicado ese mismo razonamiento y la marca se acogió para su registro.

Finalmente, solicitó que se prosiga con la inscripción de la marca METAVERSE en la clase pedida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y 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 IMPOSIBILIDAD DE REGISTRAR EL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de



otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

En el presente caso es necesario hacer referencia a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

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

[...]

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad; o bien, que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

Ahora bien, las marcas se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, lo que permite al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivar a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Por ende, al ser analizada la marca solicitada **METAVERSE**, se denota que es distintiva, razón por la cual este Tribunal no comparte el criterio vertido por la autoridad registral en la resolución recurrida, por cuanto no infringe el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas. Este término alude a una palabra escrita en idioma inglés, cuya traducción al español refiere a **METAVERSO**, de acuerdo con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace:



[https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=metaverse&op=translate.](https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=metaverse&op=translate)

Además, la palabra METAVERSO no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española; y según la definición encontrada en la página de la Compañía Energética Global (REPSOL), accesible en el siguiente enlace <https://www.repsol.com/es/energia-futuro/tecnologia-innovacion/metaverso/index.cshtml>:

...*metaverso* es un acrónimo compuesto a partir del prefijo griego «meta» (más allá) y de la contracción de universo, «verso», por lo que podría interpretarse como un universo que está más allá del que conocemos actualmente. La idea es crear un mundo digital al que se accederá a través de dispositivos de realidad virtual y realidad extendida, de manera que la interacción dentro de él sea similar a la que tenemos en la realidad.

Asimismo, para reafirmar el concepto del vocablo METAVERSO, este es definido en la página de Microsoft como:

...un conjunto de tecnologías que permiten una representación digital persistente, conectada a aspectos del mundo real. Meta significa «más allá» y verso significa «universo». En conjunto, el metaverso se refiere a un mundo virtual paralelo al mundo real que se puede experimentar de manera más completa con tecnologías como la realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) y la realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés). (Recuperado de:



A1s%20all%C3%A1%C2%BB%20%20y,por%20sus%20siglas%20en%20ingl%C3%A9s.

Por consiguiente, la marca METAVERSE solicitada para proteger y distinguir servicios jurídicos, consultoría sobre propiedad intelectual y gestión de derechos de autor, en clase 45 internacional, cuya traducción al español METAVERSO, término que refiere a la creación de un mundo digital, a través de dispositivos tecnológicos que permiten la interconexión y comunicación (realidad virtual y la realidad extendida), entre objetos digitales y personas; no crea confusión o engaño en el consumidor sobre las características de los servicios o los asocie de manera inmediata, como lo hace ver la autoridad registral; de esta forma, considera este Tribunal que los servicios solicitados no tienen relación con el signo pedido, lo cual hace que la marca propuesta adquiere una connotación arbitraria, y por ende goza de aptitud distintiva.

Sobre la marca arbitraria, es importante destacar lo que el Máster Ernesto Gutiérrez B, ha señalado:

“II. A.4. Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (Gutiérrez B, Ernesto. (2015). ¿Cuándo es distintiva una marca?, *Revista IVST/TA*, N° 169-170, pp. 40 y 41).



Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:

“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características. Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos. Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba con relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”

En cuanto al carácter engañoso, este habrá de determinarse en relación con los servicios que se pretende distinguir. El engaño se produce cuando el signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del servicio, sus características, o su procedencia; no obstante, es ilógico pensar que los servicios jurídicos se vayan a prestar en una realidad virtual o aumentada.

Por lo expuesto, considera el Tribunal que la marca solicitada METAVERSE, no entra en contraposición con los servicios que pretende proteger y distinguir, no tiene un carácter engañoso y menos



descriptivo, sino más bien, un uso arbitrario permitido por nuestro régimen marcario, razón por la que el signo propuesto goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los servicios solicitados en la clase 45 de la nomenclatura internacional. Es criterio de este Tribunal que no es factible considerar que el consumidor medio al ver el signo propuesto vaya a creer que los servicios jurídicos los encontrará en una realidad virtual o en un “mundo paralelo”; de ahí es donde el signo se transforma en arbitrario para los servicios indicados. Caso contrario sería si se pretendiera proteger los servicios de creación de realidad virtual y generación de aplicaciones de realidad virtual o aumentada, donde el signo resultaría no distintivo y por ende no apropiable por un tercero.

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que efectivamente el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de los servicios a los cuales se aplica y por esa razón, es posible su registro; de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, puesto que el signo que se pretende registrar no es engañoso y además es distintivo, es un signo arbitrario y por ende, es factible su inscripción.

El signo propuesto cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener una marca para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio. Es por todo esto que se acogen los agravios del apelante y se revoca la resolución recurrida para que se continue con la inscripción del signo propuesto



para los servicios solicitados en clases 45 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Orlando Cervantes Vargas, apoderado especial de la empresa DOER DIGITAL S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:59 horas del 22 de mayo de 2024, la que se revoca para que se continue con el trámite de inscripción del signo **METAVERSE** para proteger y distinguir en clase 45: servicios jurídicos, consultoría sobre propiedad intelectual y gestión de derechos de autor.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Orlando Cervantes Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa DOER DIGITAL S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:59 horas del 22 de mayo de 2024, la que **se revoca** para que se continue con el trámite de inscripción del signo **METAVERSE** para proteger y distinguir en clase 45: servicios jurídicos, consultoría sobre propiedad intelectual y gestión de derechos de autor, si otro motivo no lo impidiera. 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CDFM/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE

TNR: OO.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES



TNR: OO.60.29

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: INSCRICIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55