



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0321-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO #YOSOYTICO**

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-11029)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0112-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

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 compañía TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-006829 domiciliada en San José, Sabana oeste, Mata Redonda, Edificio Rene Picado, frente al Estadio Nacional, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:30 horas del 17 de mayo de 2023.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de diciembre de 2022, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., solicitó la inscripción de la marca #YOSOYTICO en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, principalmente gorras y camisetas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:24:51 horas del 12 de enero de 2023, le previene a la solicitante las objeciones de fondo contenidas en la solicitud conforme los artículos 7 inciso g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 14 y 15)

Mediante documento adicional 2023/002384 del 28 de febrero de 2023 la representante de la compañía solicitante TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa, y entre otras consideraciones concluye que, existen suficientes diferencias entre los distintivos que permiten su coexistencia registral. Las marcas protegen productos distintos, y cuentan con un segmento de mercado definido. Además, las diferencias visuales, sonoras e ideológicas entre las marcas y de los productos que protegen; hace imposible que el público consumidor se confunda. (Folio 18 a 33)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:48:30 horas del 17 de mayo de 2023, procedió a denegar la



solicitud de la marca #YOSOYTICO en clase 25 internacional, pedida por la compañía TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (Folio 34 a 54)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la representante de la compañía TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, baso su decisión en la segregación de los elementos que componen la marca #YOSOYTICO, hasta llevarla a una “condición de identidad” con la marca YOSOY; análisis que contraviene los lineamientos y fundamentos legales y doctrinarios básicos, que establecen que las marcas deben ser analizadas en su conjunto.
2. Su representada busca la protección de una combinación de elementos como lo es #YOSOYTICO, sea se compone de 4 elementos: el símbolo “#” (que se pronuncia **hashtag**), “yo”, “soy” y “tico. Ello, a diferencia de la marca inscrita que es una sola palabra en manuscrita formada por “yo” y “soy”, de ahí que, existen suficientes elementos que las diferencian, gráfica, fonética e ideológicamente, siendo imposible que el consumidor se confunda, lo que permite la coexistencia del signo propuesto por su representada.
3. Los productos que identifica cada una de ellas son diferentes entre sí, con funcionalidad y público meta distintos; siendo que la marca propuesta identifica prendas de vestir, específicamente gorras, sombreros, camisetas y sudaderas tipo “hoddies” para apoyar tanto a los deportistas nacionales, como a todo lo nacional, a diferencia de la marca inscrita que protege “tops”



para mujeres jóvenes. Adjunta voto 491-2017 de 9:35 horas del 28 de setiembre de 2017 emitido por el Tribunal Registral Administrativo.

4. El distintivo #YOSOYTICO ha sido popularizado por el canal deportivo TD+ para promocionar y apoyar a los distintos deportes nacionales, entre ellos la Selección Nacional de Fútbol Mayor, la selección Femenina de Fútbol, y deportes no tradicionales como el surf. La manera de demostrar ese apoyo es utilizar prendas de vestir con la frase #YOSOYTICO, que se pueden adquirir en el sitio web: www.yosoytico.com., como además en la tienda virtual <https://www.facebook.com/yosoytops>, que tiene su centro de operaciones en Orotina. (Adjunta imágenes de las páginas citadas, del 27 de febrero de 2023)
5. La marca de su representada recuerda la importancia de ser costarricense – ser tico – y como debemos apoyar lo nuestro, en tanto, el distintivo inscrito da la idea de ser uno mismo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza el siguiente:

- En el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Mabel Solano Triana, cédula de identidad 6-0414-0198, titular

regional de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado y sombrerería. Inscrita el 9 de junio de 2017 y vigente al 9 de junio de 2027.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza para lo que debe ser resuelto.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En ese sentido, entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error o confusión en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en



trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De la normativa transcrita queda claro entonces que para prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con relación al signo inscrito.

Para el caso bajo estudio, los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA

#YOSOYTICO



En **clase 25** para proteger: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, principalmente gorras y camisetas.

MARCA REGISTRADA



En **clase 25** para proteger: prendas de vestir, calzado y sombrerería.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que ambas marcas



son denominativas: la inscrita  se encuentra escrita en tipografía especial en color negro, y la marca propuesta #YOSOYTICO conformada por el símbolo numérico al inicio de la frase y escrita en letra imprenta mayúscula en color negro.

Tomando en consideración tales elementos y de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas, el cual establece que las semejanzas entre los signos tienen mayor peso que las diferencias, al analizar los signos objetados podemos determinar lo siguiente: en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, conforme se desprende de la estructura gramatical la marca solicitada emplea la frase #YOSOYTICO en contraposición con la marca inscrita



que se compone de la expresión  ; de ahí que, conforme se desprende es claro que el signo inscrito en su totalidad se encuentra contenido en la marca solicitada, debido a que la parte de mayor



impacto visual la conforma efectivamente la elocución **YOSOY** representada en un solo vocablo. En este sentido, el denominativo propuesto no cuenta con la carga distintiva necesaria, dado que precisamente los elementos que comparten en común son los que el consumidor va a percibir y relacionar de manera directa.

Por otra parte, en cuanto al elemento figurativo o símbolo numérico **#** utilizado en el signo pedido **#YOSOYTICO**, conforme se desprende no le proporciona la carga distintiva necesaria, configurándose el citado carácter en un elemento accesorio; por cuanto, como se ha indicado líneas atrás la frase de mayor impacto visual se concentra en el elemento empleado **YOSOY** que es idéntico al contenido de la marca inscrita, y por medio del cual el consumidor la identificara en el mercado.

Desde el punto de vista fonético se puede deducir que las marcas contrapuestas **#YOSOYTICO** y **YOSOY** al ejercer su pronunciación tienen un impacto sonoro semejante, ello debido a que conforme se desprende el sonido de la palabra **YO SOY** es el mismo, lo que hace que la pronunciación de esa palabra coincida en su totalidad, si bien es cierto el signo solicitado incluye al inicio el símbolo “#”, este no evita la similitud en los signos que provocan las palabras “yo soy”. Con relación al aditamento **TICO** tampoco podría ser considerado como un elemento diferenciador debido a que este complemento al ser un elemento genérico o de uso común, se torna inapropiable; conforme los numerales 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento, limitándose el cotejo al contenido de la frase **YO SOY** de la denominación propuesta.



En el campo ideológico las frases objeto del cotejo en ambas denominaciones son **YO SOY**, en este sentido, las palabras nos refieren a **YO** (pronombre) **SOY** (verbo ser), contenido gramatical que transmite una idea concreta en ambas denominaciones al contener las mismas palabras. Lo anterior, aunado a que pese a que la frase se encuentra unida **YOSOY** su contenido es de fácil apreciación para el consumidor, por lo que, su visión en conjunto las hace fácilmente identificables ya sea que se encuentre unidas o separadas y de esa misma manera serán vistas en el mercado.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
[...].

Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros



utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Para el caso que nos ocupa, una vez realizado el cotejo de productos líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **#YOSOYTICO** por su naturaleza mercantil se encuentra relacionada con los productos que protege y comercializa la titular de



la marca inscrita  ambas en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, respecto a “prendas de vestir, calzado y sombrerería” debido a que la marca inscrita también contempla dicha protección, por lo que, con ello se evidencia que compartirían los mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidores finales; situación que podría generar que el consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial, dado que podrían llegar a pensar que la titular de la marca inscrita ha innovado su marca, y es precisamente lo que nuestra legislación marcaria trata de evitar, sea, de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como podría suceder en el presente caso.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que la marca propuesta **#YOSOYTICO** no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral; ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con el signo marcario inscrito, incurriendo de esa manera en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley



de marcas, y el artículo 24 incisos b), c) y e) de su Reglamento, debiendo denegarse el signo pedido por TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

Con relación al agravio que plantea el apelante de que, el Registro segregó los elementos que componen la marca #YOSOYTICO, hasta llevarla a una “condición de identidad” con la marca YOSOY; lo que, contraviene los lineamientos y fundamentos legales y doctrinarios básicos, que establecen que las marcas deben ser analizadas en su conjunto. Cabe indicar al apelante que, del análisis de fondo realizado por el Registro de instancia, así como el emitido por este Tribunal de alzada, se determinó de manera clara y precisa que ambos denominativos bajo un análisis conjunto son semejantes a nivel gráfico, fonético e ideológico; motivo que induce a que el signo solicitado no tenga el grado de distintividad necesario para concederle protección registral.

Aunado a ello, el cotejo realizado en el presente caso se limitó a los elementos que podían ser analizados, ya que el hecho de que el denominativo se encuentre unido en una sola palabra no lo hace distintivo, por cuanto la frase empleada refiere a un mismo concepto YO SOY TICO y de esa misma manera será percibido por el consumidor; donde la palabra TICO reiteramos no puede ser considerada dentro del estudio por ser un elemento de uso común o genérico, por ende, inapropiable; el carácter o símbolo numérico (#) utilizado tampoco le proporciona la carga distintiva necesaria, ni como elemento gráfico, como tampoco a nivel fonético debido a que si bien este carácter se pronuncia “hashtag” el consumidor al ver la marca no aplicará esa vocalización y solo percibirá un elemento adicional en



el diseño de la marca. En consecuencia, sus argumentaciones no pueden ser acogidas.

Además, tal semejanza o identidad contenida entre los signos cotejados ha surgido por el propio solicitante en su propuesta #YOSOYTICO, que lo único que conlleva es a redireccionar la marca y su atención a los productos que protege y comercializa la titular del registro inscrito YOSOY, cuando en la realidad no lo son. Razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

Señala el apelante que los productos que identifica cada una de ellas son diferentes entre sí. Al respecto, es importante aclarar al apelante que los productos que la marca inscrita protege son: **prendas de vestir, calzado y sombrerería;** y la marca propuesta pretende proteger y comercializar: **prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería,** principalmente gorras y camisetas; es precisamente de lo indicado en sede registral que se logra colegir que existe identidad entre la naturaleza mercantil de lo que se pretende comercializar, por tanto, lo que conlleva a denegar la solicitud. Máxime, que los “tops” también se ubican dentro de las prendas de vestir, en consecuencia, esa condición no hace una diferencia comercial.

Por otra parte, es importante para este Tribunal, hacer ver al recurrente que si su representada ha utilizado esta denominación para apoyar distintos deportes nacionales, no es una situación por la cual la Administración registral, pueda conceder la protección del registro solicitado dada la evidente infracción en la que incurre al existir un derecho preferente y el motivo por el cual ha sido denegada su solicitud conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.



Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia apuntada voto 491-2017 de 9:35 horas del 28 de setiembre de 2017 emitido por el Tribunal Registral Administrativo. Cabe indicar que en la citada jurisprudencia este Tribunal, acogió el recurso de apelación al determinarse que los signos marcas cotejados en ese caso específico eran diferentes, así como los productos que se pretendían proteger y comercializar, situación que difiere del presente estudio, motivo por el cual sus argumentaciones no pueden ser sustentadas bajo el citado pronunciamiento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:30 horas del 17 de mayo de 2023, la que en este acto se confirma; denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta #YOSOYTICO para la clase 25 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:30 horas del 17 de mayo de 2023, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33