



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0013-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8173

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0300-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Silvia Salazar Fallas, portadora de la cédula de identidad 1-0622-0930, vecina de Heredia, en su condición de apoderada administrativa de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, cédula jurídica 4-0000-42149-36, domiciliada en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, en contra de la resolución dictada por Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:17:43 horas del 12 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de agosto de 2024



la abogada Silvia Salazar Fallas, en la condición indicada, solicitó la



CÓDIGOS QR
EN PUNTARENAS
Destino turístico inteligente

inscripción de la marca de fábrica y servicios, para proteger y distinguir, en **clase 16**: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; en **clase 35**: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; y en **clase 42**: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos hardware y software.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 13:17:43 horas del 12 de noviembre de 2024, el Registro de la



CÓDIGOS QR
EN PUNTARENAS
Destino turístico inteligente

Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca, por considerar que está compuesta de términos genéricos y de uso común en relación con los productos y servicios pretendidos, proyectan directamente al consumidor la idea de lo que se busca



proteger, y resulta engañosa en cuanto no hay certeza con relación al QR, lo que la hace carente de distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca pretendida no infringe el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, ya que se configura en arbitraria y cuenta con suficiente distintividad; además la marca CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS, DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE, no guarda una relación directa o descriptiva con los productos y servicios pretendidos.

2. El signo propuesto resulta distintivo para papelería y productos de imprenta en clase 16, ya que al analizar la marca en su conjunto sin descomponer los elementos que la forman, no describe productos de papel o de imprenta, asimismo por la conformación de sus elementos, evoca una identidad propia que será asociada por el consumidor a una iniciativa innovadora que enlaza a la provincia de Puntarenas con la tecnología y el turismo, asimismo genera un recuerdo perdurable en la mente del consumidor, y ello permite tanto su reconocimiento como el origen de sus productos. De ahí que, la marca imprime una identidad propia, que es capaz de asociar los productos de imprenta o papelería con un proyecto específico de promoción en Puntarenas; y claramente no será percibida por el consumidor como una simple alusión a los códigos QR, sino como un signo que transmite un proyecto de innovación turística con aplicaciones en productos



impresos, lo que viene a generar un reconocimiento único de los productos en el mercado.

3. Respecto a los servicios de publicidad y gestión de negocios en clase 35, la locución CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS, DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE, presenta la aptitud para reconocer los servicios de publicidad y gestión, distinguiéndolos de otros semejantes; la marca concibe una impresión que sobrepasa la descripción de servicios publicitarios genéricos e insinúa una definición característica que promueve a la provincia de Puntarenas por medio de un enfoque de tecnología turística, a pesar que las palabras Códigos QR y Destino Turístico Inteligente, refieren a una actividad promocional que en su conjunto generan un mensaje global respecto de una propuesta propia y distintiva de identidad turística; en consecuencia, le permite al consumidor captar los servicios como parte de un proyecto original, distinguible y exclusivo, sin que ocasione confusión con la simple descripción de los servicios publicitarios.

4. En cuanto a los servicios científicos, tecnológicos y de diseño, en la clase 42, se determina mediante el análisis del conjunto marcario CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS, DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE, que presenta una mayor distintividad, por cuanto las palabras contenidas aluden a una identidad que trasciende una descripción funcional de servicios de investigación o diseño, en razón de que el signo se aprecia en forma integral, en el cual la tecnología y el turismo confluyen en una concepción distintiva que se aplica a un determinado destino. Además, la frase en su conjunto provoca una impresión ideológica, que alude a innovación y tecnología dirigida al turismo en un lugar definido, sin que los vocablos aludan a



características técnicas de los servicios tecnológicos ofrecidos.

5. La autoridad registral se equivocó al descomponer los elementos que conforman la marca pretendida, obviando el principio de análisis global que aplica en esta materia y reduciendo su análisis al indicar que el código “QR” significa QUICK RESPONSE o RESPUESTA RÁPIDA, que al ser escaneado se logra obtener información con distintos contenidos según lo que se requiera, sea información de lugares, alternativas de restauración, pagos entre otros; además la marca no utiliza vocablos generalizados que pueden ser usados por cualquier persona con objetivos propuestos como se indicó en la prevención de fondo.

6. Con respecto al elemento gráfico sea un faro que contiene el signo solicitado es distintivo, además podría ser inscrito como una marca figurativa y en las clases en que se solicitó la marca pretendida, debido a que no deriva en descriptiva ni genérica.

7. En lo que respecta al engaño, no lleva razón la autoridad registral ya que existe una contradicción frontal entre lo que sugiere y ofrece, como bien se determinó el signo CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS, DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE, no transmite ninguna característica o atributo falso con respecto a los productos o servicios en las clase 16, 35 y 42, al contrario existe una relación coherente con estos, por lo cual se configura en evocativo con relación a los productos y servicios pretendidos en esas clases.

Como sustento de sus alegatos la recurrente adiciona jurisprudencia emanada por este Tribunal mediante los votos 007-2017, 0002-



2019, 0045-2019, 0041-2020, 0346-2020, 0472-2020, 0017-2021, 0080-2022, 0133-2022, 0019-2023, y 0203-2023.

Finalmente solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida en las clases solicitadas.

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 REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas en su artículo 2 define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o



primordiales.

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) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de inadmisibilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirnos 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 Ley de marcas, 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 inadmisibles 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.

En cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro del derecho marcario la distintividad es concebida como la característica o función y requisito que le concede a la marca para acceder a su protección, y 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 al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

- 1) A través de la marca se identificaría al producto o servicio en sí mismo considerado y, a su vez, esa identificación sería *ad extra* dado que permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y sería *ad intra* atento a que informa al consumidor el hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales.



2) Permitiría identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto consumido [...] (Chijane, D. (2023). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo admite que la marca cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por otra parte, respecto al carácter engañoso de las marcas, habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501- IP- 2019, establece lo siguiente:

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.

[...]

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos:



El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (Lobato, M. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 253).

Ahora bien, para el caso que nos ocupa la marca de fábrica y servicios



propuesta, vista en su conjunto es mixta, conformada por la figura de un faro marítimo de color blanco, sobre su torre se aprecia un círculo que en su interior presenta el diseño de un código QR, y en la circunferencia del faro se aprecia la imagen de un vector de ubicación en color anaranjado, además bajo la base del faro, se ubican los términos **CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS**, y debajo de esas palabras se dispone la frase **Destino turístico inteligente**.

De la anterior apreciación y en aplicación de la normativa transcrita, considera este Tribunal que la marca propuesta, para proteger y distinguir, los productos y servicios solicitados en las clases 16, 35 y 42; en su conjunto carece de la distintividad necesaria para acceder a su registro, al estar conformada por las palabras **CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS** y la expresión **Destino turístico inteligente**, que informan o sugieren directamente al consumidor la idea de que los productos o servicios se relacionan con fines turísticos en la provincia de Puntarenas, además el código QR que presenta dentro de su diseño, le imprime de forma directa al consumidor que por medio de ese código, puede acceder mediante un dispositivo móvil de forma instantánea a la información que brinda la marca; esto además hace



que la marca ocasione un engaño en el consumidor respecto a la naturaleza de algunos de sus productos y servicios que pretende comercializar, ya que se incluyen en la lista varios que no guardan relación con la idea que transmite el signo; por citar algunos tenemos los pinceles, bolsas de materias plásticas para embalar, servicios de investigación industrial, que al momento de asociarlos con un signo que transmite la idea del uso de un código QR para destinos turísticos en Puntarenas, deviene sin duda en engaño.

De ahí que, la marca pretendida no reúne los requisitos válidos para su inscripción debido a que los términos utilizados no poseen una carga diferencial o distintiva que la particularice de otras, siendo la distintividad una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentran en el mercado.

Además, el signo pretendido al presentar en su conformación las palabras **CÓDIGOS QR EN PUNTARENAS** y la expresión **Destino turístico inteligente**, se constata que son términos usuales en el argot comercial, los cuales no son susceptibles de apropiación registral, por el simple hecho de ser términos de uso común y generales en el comercio, que también puede ser identificables o individualizados por otros signos en el mercado, lo cual conlleva a que el signo carezca de fuerza distintiva.

Por otra parte, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando pueda inducir a engaño o confusión respecto a la información



que debe suministrar y en general cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, la marca resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Respecto al agravio que expone la recurrente, que la autoridad registral se equivocó al descomponer los elementos que conforman la marca pretendida, cabe indicar por parte de este Tribunal a la apelante, que no lleva razón, pues tanto el Registro de la Propiedad Intelectual como este Tribunal, hicieron un análisis en conjunto del signo solicitado, sin desmembrar los elementos que lo conforman, además se tomó en consideración el listado de productos y servicios propuestos, de lo cual se determinó que la marca no cuenta con aptitud distintiva y es engañosa, lo cual impide el otorgamiento de su registro.

En cuanto a la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus agravios, considera este Tribunal que si bien proporcionan un soporte conforme a la normativa marcaria bajo determinados criterios, estos aportes jurisprudenciales no son determinantes para la inscripción de un signo marcario, en razón de que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores,



ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de citas, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política.

Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo propuesto no tiene aptitud distintiva y resulta engañoso, incurriendo en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral como lo determinó el Registro en la resolución recurrida.

QUINTO.SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, considera este Tribunal que el signo solicitado, no es susceptible de inscripción de conformidad con los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Silvia Salazar Fallas, apoderada administrativa de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, debiendo mantenerse la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca



**CÓDIGOS QR
EN PUNTARENAS**
Destino turístico inteligente

de fábrica y servicios, en clases 16, 35 y 42 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO



Por las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Silvia Salazar Fallas, en su condición de apoderada administrativa de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:17:43 horas del 12 de noviembre de 2024, 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55