



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0130-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

“ECONOMÍA Y SOCIEDAD”

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8179)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0497-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Silvia María Salazar Fallas**, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0622-0930, vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, cédula jurídica 4-000-042149, domiciliada en Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San Pedro de Montes de Oca, 11501-2060 Costa Rica, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:27:53 horas del 6 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 de agosto del 2024, la señora Silvia María Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: Telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión. En clase 41 internacional: Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión



abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet.

Mediante resolución de las 07:27:53 horas del 6 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción planteada, al considerar que el signo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la señora Silvia María Salazar Fallas, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

1. La resolución contiene varios errores en su redacción, las clases son la 38 y 41 y no la 35 y 41, además no se presentó limitación alguna a la lista de servicios, el Registro lo hizo de oficio.
2. La marca tal y como se presentó (sin limitación) sí resulta distintiva para los servicios que pretende distinguir en las clases 38 y 41.
3. La marca es arbitraria para los servicios que distingue.
4. La unión de los términos “Economía y Sociedad” no es una expresión de uso común para cada uno de los servicios que fueron solicitados.
5. La marca solicitada posee distintividad sobrevenida, tiene un contexto significativo debido a su asociación con el programa de



televisión transmitido por Canal 15 y bajo la producción del profesor Juan Rafael Vargas. Este programa lleva 18 años al aire, con un impacto considerable, siendo el líder en el rating de audiencia en el Canal UCR. Este historial de uso continuo y su alta visibilidad en el ámbito educativo y de comunicación refuerzan la identidad y la distintividad de la marca en la mente del consumidor, particularmente dentro de Costa Rica.

6. El signo es evocativo, lo cual es permitido dentro de los términos de la ley de marcas y los criterios del Tribunal Registral Administrativo.

7. Debe tomarse en cuenta el tipo de consumidor al que va dirigido la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Es oportuno señalar que, en la resolución recurrida, el a quo incorporó en el listado de servicios que se pretenden proteger y distinguir mediante el signo solicitado, una limitación consistente en la frase "...lo anterior relacionado con temas de economía y sociedad". Tal incorporación resulta improcedente, en tanto no consta en autos que el solicitante haya formulado dicha limitación. Sin embargo, este error no genera nulidad o indefensión, por cuanto no altera el fondo de lo resuelto en primera instancia. Asimismo, con relación al error en el número de clase de los servicios incoados, este ya fue subsanado por el Registro



de la Propiedad Intelectual, en la resolución que denegó el recurso de revocatoria interpuesto.

De tal forma que, analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que requiera ser subsanada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: Telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión. En clase 41 internacional: Educación; capacitación; entretenimiento;



actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet; al considerar que el signo propuesto es inadmissible con razones intrínsecas.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos 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.

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.

[...]

El Registro de la Propiedad Industrial, se opuso a la inscripción de la marca de servicios “ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, en clase 38 y 41 internacional, al estimar que no tiene la distintividad requerida con relación a los servicios que busca proteger y distinguir, conforme a lo dispuesto por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

La distintividad es concebida dentro del derecho marcario como el fundamento, la esencia para acceder a 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 al respecto.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:



La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)



En tanto, el tratadista Diego Chijane sobre este tema ha indicado:

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).

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir.

A la luz de lo señalado, se determina para el caso en concreto que se está en presencia de un signo denominativo, formado por los términos “ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, los cuales carecen de la distintividad requerida, para los servicios de la clase 38 y 41 de la nomenclatura internacional, tal cual se incorporaron en la solicitud de inscripción, sin limitación alguna.

Los servicios que se pretenden proteger y distinguir se ubican en el ámbito de la comunicación, enseñanza y difusión. En este contexto,



los vocablos “economía” y “sociedad”, hacen referencia a temas o contenidos que serían objeto de dichos servicios, por lo que no tiene distintividad, y a su vez se determina que no es un signo arbitrario, tal y como lo quiere hacer ver el apelante.

El signo considerado en su conjunto carece de fuerza distintiva, la cual es necesaria para cumplir la función esencial de una marca. El consumidor, al encontrarse con el signo no podría identificar el origen empresarial ni establecer su vínculo distintivo.

En cuanto a la distintividad sobrevenida, el apelante no aporta ningún elemento probatorio que acredite que, a través del uso el consumidor pueda asociar el signo con su respectivo origen empresarial. Por tanto, la distintividad sobrevenida o “secondary meaning”, debe ser probada.

Señala el recurrente que su marca es evocativa, por lo cual es preciso conceptualizar que se entiende por este tipo de marcas, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define de la siguiente forma: “Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican”.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, lo cual no



ocurre para el caso en concreto, por cuanto los términos que conforman el signo son de fácil comprensión para el consumidor promedio, el cual no debe efectuar un esfuerzo intelectual para conocer su significado y la relación con los servicios.

Con respecto, a que debe tomarse en cuenta que la marca va dirigida a un consumidor promedio, este Tribunal concuerda en que efectivamente se trata de un consumidor medio, en donde este consumidor al encontrarse con el denominativo “ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, percibirá el tipo de contenido de los servicios y no precisamente podrá distinguirlos o diferenciarlos de otros que ofrezcan mismos servicios en el mercado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisible por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la señora Silvia María Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Silvia María



Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:27:53 del 6 de diciembre 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53