



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0287-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA SERVICIOS

“METAVERSE”

DOER DIGITAL S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-659)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0084-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por 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.**, cédula jurídica 3-102-687039, domiciliada en San José, Curridabat, José María Zeledón, 350 metros norte de la plaza de deportes, casa S4, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:46:43 horas del 24 de mayo de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de enero de 2024, el señor **Orlando Cervantes Vargas**, de calidades y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **METAVERSE** en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: producción y organización de eventos.

Mediante resolución dictada a las 15:46:43 horas del 24 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud del signo solicitado **METAVERSE** en clase 41 internacional, pedido por la compañía **DOER DIGITAL S.R.L.**, al determinar su inadmisibilidad conforme el artículo 7 incisos g), j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **DOER DIGITAL S.R.L.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios, lo siguiente:

1. En la resolución final se concluye que existe engaño, pero no se logra dilucidar porque existe engaño o confusión para el consumidor con relación a la marca solicitada que ofrece un servicio destinado a producir y organizar eventos.
2. El concepto de **METAVERSE** no tiene un significado oficial en nuestro idioma y del que hay un abierto debate sobre su existencia; por lo que, no es correcto concluir de manera subjetiva la forma en que el consumidor promedio va a percibir el concepto **METAVERSE** sin antes tener una base conceptual sólida.



3. Su representada no está de acuerdo en que el término sea de uso común dentro de la jerga del mundo virtual, de las tecnologías y de la revolución digital o que se utiliza entre un gremio especializado, cuando el concepto no tiene un significado definitivo.
4. No se puede considerar que organizar o producir eventos, sea sinónimo de estar necesariamente en “la realidad virtual”, como lo menciona el registrador, siendo que lo solicitado es un nombre de fantasía.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PRVADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

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 normativa marcaría es clara en indicar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, 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, dentro de los cuales interesa citar los 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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Conforme la normativa indicada, es criterio de este órgano colegiado que la marca de servicios METAVERSE solicitada para la clase 41 internacional, que pretende proteger y distinguir: producción y organización de eventos, no incurre en engaño como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual; también discrepa en cuanto a que la marca carezca de aptitud distintiva para acceder a su registro, como tampoco se pueda limitar al nombre del producto o servicio que se



pretende, en el entendido de que el registro solo será acordado para ese producto o servicio específico.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal estima que la palabra empleada METAVERSE es una palabra en inglés que traducida al español significa METaverso. De acuerdo con el traductor de Google <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=METAVERSE&op=translate>.

Por otra parte, 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.cshhtml>:

...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.

En este sentido, se logra colegir que la denominación propuesta METAVERSE solicita en clase 41 internacional proteger y distinguir producción y organización de eventos, tomando en consideración que la palabra METAVERSE en inglés o traducido al español METaverso, refiere a la “convergencia de tecnologías” como la realidad virtual y la realidad aumentada, que permiten interacciones en entornos virtuales entre objetos digitales y personas; de ahí que, no



existe posibilidad de que el consumidor se confunda o asocie de inmediato “a la vinculación o interacción humana en ese universo de la realidad virtual.”, como lo hace ver el Registro; además, de señalar que los “productos” que pretende proteger el signo, “no corresponden a la realidad virtual”, lo cual hace que la marca propuesta adquiriera una connotación arbitraria y por ende goza de aptitud distintiva.

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“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, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).

Además, 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 en 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. ...”

Por otra parte, el carácter engañoso, 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 de producción y organización de eventos 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 41 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.

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 de organización de eventos serán en el “metaverso” o que 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.

En vista de lo anterior, este Tribunal concluye que la marca propuesta METAVERSE contiene la distintividad necesaria para acceder a su registro; por cuanto, el denominativo que la compone la hace



novedosa y distintiva, y en ese sentido no contraviene el artículo 7 incisos g), j) y párrafo final, de la Ley de marcas, señalados por el Registro de la Propiedad Intelectual. En consecuencia, se acogen los agravios expuestos por el recurrente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Orlando Cervantes Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa DOER DIGITAL S.R.L., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que en este acto se revoca; proceda el Registro de origen, a continuar con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Orlando Cervantes Vargas, apoderado especial de la empresa DOER DIGITAL S.R.L., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:46:43 horas del 24 de mayo de 2024, la que en este acto **se revoca**; proceda el Registro de origen, a continuar con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36



MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26