



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0364-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS

METAVERSE

DOER DIGITAL S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-658

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**VOTO 0165-2025**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y un minutos del veintiséis de marzo de 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 11:34:58 horas del 5 de julio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



## 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 35 internacional, para proteger y distinguir: servicios de publicidad, marketing y promoción.

Mediante resolución dictada a las 11:34:58 horas del 5 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud del signo solicitado **METAVERSE** en clase 35 internacional, pedido por la compañía DOER DIGITAL S.R.L., al determinar su inadmisibilidad conforme 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 compañía DOER DIGITAL S.R.L., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios, lo siguiente:

1. La marca solicitada es **METAVERSE** y no **METAVERSO**, ambos términos son de fantasía según la Real Academia Española, debido a que no existe oficialmente el término en idioma español, por lo tanto, debe interpretarse como un acrónimo cuyo significado es "más allá del universo". Para todos los efectos, sobre esa semántica es la discusión; para lo cual el Registro, no hace mayor mención sobre ese punto en la denegatoria.
2. El Registrador, utiliza la definición de una revista digital la cual no es una fuente fidedigna.



3. En caso de que los servicios se brinden por medio del uso de aplicaciones de internet no podría llevar a confusión al consumidor sobre si se ofrecen en esta realidad o en una realidad paralela, el consumidor es un individuo personalizable y la realidad es una sola, así sea que se preste un servicio virtual o presencial.
4. Su representada reitera que la idea de que metaverse y servicios de publicidad se presentan como características uno de otro, no es de recibo ya que el lugar descrito como “más allá del universo” no es una característica propia de un servicio de publicidad o necesariamente del lugar donde se presten los servicios.

**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 marca es un bien inmaterial destinada 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.

Conforme la normativa indicada, es criterio de este órgano colegiado que la marca de servicios **METAVERSE** solicitada para la clase 35 internacional, que pretende proteger y distinguir: servicios de publicidad, marketing y promoción, no incurre en engaño como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual; y también discrepa en cuanto a que la marca carezca de aptitud distintiva para acceder a su registro.



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>.

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: <https://news.microsoft.com/es-xl/el-metaverso-una-evolucion-en-el-transporte-los-viajes-y-la-hospitalidad/#:~:text=Meta%20significa%20%C2%ABm%C3%A1s%20all%C3%A1%C1%C2%BB%20%20y,por%20sus%20siglas%20en%20ingl%C3%A9s.>

Por consiguiente, la marca METAVERSE solicitada en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: servicios de publicidad, marketing y promoción, 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, aquél no es capaz de derivar ningún significado específico". (Gutiérrez B, Ernesto. (2015). ¿Cuándo es distintiva una marca?, *Revista IVSTITIA*, 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. ...”



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 35 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 de publicidad 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 35 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 11:34:58 horas del 5 de julio de 2024, la que se revoca para que se continue con el trámite de inscripción del signo METAVERSE para proteger y distinguir clase 35 internacional, servicios de publicidad, marketing y promoción.

#### 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 11:34:58 horas del 5 de julio 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 Intrínsecamente inadmisibles  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. OO.60.55