



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0523-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
“SHAMBHAVI MAHAMUDRA”**

**MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS EN SU CONDICIÓN DE
APODERADA DE LA EMPRESA ISHA FOUNDATION, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6227)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0280-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, casada por primera vez, cédula de identidad número 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa ISHA FOUNDATION, INC., sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 951 Isha Lane, McMinnville, Tennessee 37110; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cincuenta y dos minutos cincuenta y nueve segundos del once de noviembre de dos mil veinticuatro.



Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 13 de junio de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa ISHA FOUNDATION, INC., sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América, solicitó el registro de la marca de servicios del signo denominativo **“SHAMBHAVI MAHAMUDRA”** para proteger y distinguir en clase 41 internacional: “Enseñanza de yoga, Servicios educativos relacionados con la meditación; Organización y dirección de talleres de formación, seminarios y cursos de formación, Proporcionar manuales y material didáctico; Servicios de grabación de audio y vídeo; Actividades culturales; Formación; Representación de espectáculos en vivo; Producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación; Publicación de textos que no sean publicitarios; Educación” (Folio 1 y 2)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:02:32 del 17 de junio de 2024 previno al solicitante acerca de la inadmisibilidad del registro marcario solicitado, en virtud de las razones intrínsecas que establece el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), precisamente en los incisos d), g), j) y el último párrafo de este numeral, porque determinó que la expresión **“SHAMBHAVI MAHAMUDRA”** es un “término utilizado en el ámbito del yoga” que “imprime directamente en la mente del consumidor promedio el servicio que se



va a proteger”, toda vez que, este término al ser de uso genérico no resulta apropiable por parte de un particular, y va en detrimento de la competencia. (Folio 11 y 12)

Mediante adicional presentado en fecha 28 de agosto de 2024, contestó la solicitante, en relación con lo prevenido, lo siguiente:

[...]

A finales de diciembre de 2002, Sadhguru Jaggi Vasudev, fundador de la entidad solicitante, estableció la marca registrada “SHAMBHAVI MAHAMUDRA”. Esta marca es una combinación única de los términos “Shambhavi” y “Mahamudra”. La expresión “Shambhavi Mahamudra” carece de un significado específico en el diccionario en su conjunto. En sánscrito, “SHAMBHAVI” se traduce como “Amada del Señor Shiva”, mientras que “MAHAMUDRA” significa “el gran sello”. Está claro que los términos individuales tampoco describen o se relacionan directamente con los servicios proporcionados por la entidad solicitante. Por lo tanto, en el ámbito de los servicios de instrucción de yoga, esta marca es distintiva y se asocia exclusivamente con el solicitante ya que es de su creación.

[...] (Folios 23 a 29)

El Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución de las 11:52:59 horas del 11 de noviembre de 2024 denegó la inscripción de la marca de servicios antes aludida, al considerar que el término transgrede los incisos d) g) y J) del numeral 7 de la Ley de marcas (Folios 30 a 39)

Inconforme con la denegatoria del registro marcario solicitado, la



apoderada especial de la empresa solicitante, la abogada María de la Cruz Villanea, en tiempo y forma interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y al contestar la audiencia conferida por este Tribunal, luego de dos prórrogas otorgadas, expresó como agravios lo siguiente:

Manifiesta que la marca de servicios “ha sido creada a partir del proceso creativo que conlleva la creación de una marca” y reafirma que “La expresión “Shambhavi Mahamudra” carece de un significado específico”.

En el ámbito de los servicios de instrucción de yoga, esta marca es distintiva y se asocia exclusivamente con el solicitante ya que “es de su creación”

Agrega que el solicitante ha usado esta marca de forma global y continua y trata de una práctica de yoga de 21 minutos que ha sido creada y difundida por el creador de la Fundación, Sadhguru Jaggi Vasudev. Además, que los términos individuales no describen ni se relacionan con los servicios pretendidos.

Su marca se ha “vuelto popular en todo el mundo durante más de una década” gracias a los beneficios obtenidos por los participantes en esta técnica e indica los sitios web donde se ofrece información sobre el programa. Agrega que “ha demostrado de forma clara e irrefutable que la marca en cuestión es distintiva en múltiples jurisdicciones”; y aunque “no se pretende solicitar la protección de la marca en virtud de la existencia en una multiplicidad de países anglo-parlantes y no anglo-parlantes” sino para demostrar que la denegatoria de solicitud fue “antojadiza y muy arbitraria” porque “va en contra de un correcto



análisis marcario”.

Considera que la denegatoria de la inscripción de su marca es “sumamente restrictiva” porque la marca se encuentra debidamente en uso en Costa Rica, por cuanto la fundación ha gestionado sus servicios con clientes en Costa Rica.

Por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca requerida y se declare sin lugar la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, toda marca que se pretenda registrar debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios que fabrica, representa y comercializa, de aquellos que ofrecen sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios; esto es, que el objetivo de la normativa marcaria es procurar la inscripción, únicamente de aquellas marcas que resulten lo suficientemente distintivas para que sus productos o servicios puedan individualizarse eficazmente de los demás productos ofrecidos en la



misma clase, especie o naturaleza. Lo anterior, no solamente evita el riesgo de confusiones y engaños en la percepción general de los consumidores, sino que también, esta normativa marcaría previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes de bienes y servicios con idéntica o similar naturaleza.

En este sentido el artículo 2 de la Ley de marcas define la marca como:

[...]

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.

[...]

Consecuentemente para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la marca propuesta por el solicitante, ello a fin de comprobar que ese signo marcario se ajuste y no contravenga con alguna de las causales expuestas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

En este caso el signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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.

[...]

Al realizar este examen, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca **“SHAMBHAVI MAHAMUDRA”** por motivos intrínsecos, es decir porque la marca propuesta no posee suficiente aptitud distintiva con respecto a los servicios que la Fundación ISHA FOUNDATION INC solicita proteger en la clase 41 internacional, sean “Enseñanza de yoga, Servicios educativos relacionados con la meditación; Organización y dirección de talleres de formación, seminarios y cursos de formación, Proporcionar manuales y material didáctico; Servicios de grabación de audio y vídeo; Actividades culturales; Formación; Representación de espectáculos en vivo; Producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación; Publicación de textos que no sean



publicitarios; Educación.”

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (Jalife Daher, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto que nos encontramos frente a un signo que describe los servicios a proteger, ya que los términos tienen un significado dentro del yoga, que involucra un sistema integrador de varias técnicas de respiración que incorporan ramas del Raja Yoga tradicional, es decir, es una técnica de yoga.

Este Tribunal no puede aceptar el agravio de la apelante en el sentido que la expresión “shambhavi mahamudra” carece de un significado en su conjunto, ya que pacíficamente se aprecia que en el contexto de la cultura Hindú, ambas expresiones refieren a la práctica del yoga y



la meditación; resultando que el vocablo “shambhavi” se relaciona con una técnica del yoga denominada “Shambhavi Mudra” y el término “mahamudra” se considera una enseñanza avanzada del budismo tibetano compuesta por cuatro yogas (yogas del mahamudra); conceptos que para el objetivo de la presente resolución no amerita profundizar este Órgano Colegiado, pero que evidencian que son términos de uso común en el ámbito de la enseñanza del yoga, por lo que deben estar a disposición de los agentes económicos que participan en este mercado.

De lo anterior se obtiene que la marca de servicios propuesta, **“SHAMBHAVI MAHAMUDRA”** transmite una idea clara sobre la enseñanza del yoga, sus técnicas y beneficios por lo que no posee suficiente aptitud distintiva con respecto al servicio que pretende proteger, se compone de términos de uso común en el mundo del yoga y potencia el riesgo de producir engaño en la percepción del consumidor, precisamente por inducir o referir esta marca al Yoga, sus técnicas y beneficios, esto último considerando los servicios pretendidos que no se relacionan con el yoga, tales como la producción de programas de radio y televisión o espectáculos en vivo

Continuando con el análisis, es importante traer a colación lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en el proceso 343-IP-2021 dictaminó:

[...]

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de



fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos

[...]

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos, o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

[...] (lo resaltado es propio)

Evidentemente, los términos, aunque no se presenten en idioma español, resultan ser descriptivos de una técnica del yoga y esto resultará evidente para el consumidor promedio de estos servicios, por lo que la marca de servicios pretendida por el apelante resulta



inadmisibles por razones intrínsecas, por lo que los agravios referidos al uso de la marca; su presencia en los mercados internacionales y en redes sociales desde el año dos mil dos no eximen al creador de la marca y a la empresa que representa, ISHA FOUNDATION, INC. de los cumplimientos exigidos por la normativa marcaria, precisamente a los incisos d), g) y j) del artículo 7 antes transcrito.

Debe atender el promovente que las marcas descriptivas, como la analizada en el presente caso, son aquellas que describen una característica del producto o servicio en cuanto a su uso, clase, calidad, cualidad, bondades, beneficios y finalidades del mismo, términos descriptivos que no ofrecen la distintividad necesaria para ser protegidos por el derecho marcario, ello por cuanto no sería ajustado a derecho permitir que las descripciones, características y utilidades propias de un producto o servicio sean protegidas por una marca propiedad de una empresa determinada, una situación semejante otorgaría exclusividad de forma injustificada, a un solo comerciante en el uso de esos términos descriptivos y característicos en su signo marcario en perjuicio de otros competidores, lo cual equivaldría a conceder una ventaja competitiva y comparativa injusta a favor de un único oferente en el mismo mercado de bienes y servicios.

En cuanto al alegato en el sentido que la marca ha sido registrada en otros países, debe atender el agravante que esos registros, debido a los principios marcarios de independencia y territorialidad, no son vinculantes para este Tribunal o para el Registro de la Propiedad Intelectual por lo que sus alegatos no pueden ser admitidos por este Órgano Colegiado.



Por último, extraña a esta instancia la solicitud de dos prórrogas para aportar prueba que respaldará lo manifestado por la apelante en sus agravios, sin que se presentara documento alguno. Incluso ingresando a los sitios web indicados por la representante del solicitante, no se logra determinar la existencia del signo pretendido en esta gestión, lo que confirma las razones de denegatoria señalados por el registro en la resolución recurrida.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa ISHA FOUNDATION, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cincuenta y dos minutos cincuenta y nueve segundos del once de noviembre de dos mil veinticuatro.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa ISHA FOUNDATION, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cincuenta y dos minutos cincuenta y nueve segundos del once de noviembre de dos mil veinticuatro, 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 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

MARCAS INADMISIBLES

T.E: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

12 de junio de 2025
VOTO 280-2025
Página 14 de 14

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

WWW.TRA.GO.CR