



EXPEDIENTE 2025-0012-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.,

apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3107)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0384-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, con cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-605483, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, Moravia, San Vicente, Urbanización Altamoravia, casa G2, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:55 del 31 de octubre de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 01 de abril de 2024, la representación de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de



la marca mixta , en clase 41 internacional para: Servicios de actividades culturales; servicios de conciertos musicales; servicios de presentación de conciertos y actividades culturales; servicios de organización de conciertos y actividades culturales; servicios de dirección de conciertos y actividades culturales; servicios de reserva de conciertos y actividades culturales; servicios de educación y formación relacionados con los anteriores servicios.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 15:19:55 del 31 de octubre de 2024, denegó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar que la marca carece de aptitud distintiva en relación con los servicios solicitados y tener una indicación, designación común o usual del servicio que se trata.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A., apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La solicitud es un acto de actualización de la marca inscrita desde hace más de dos décadas bajo el número 143303 con el fin de obtener protección de los cambios que han surgido en el elemento denominativo y los elementos gráficos de la marca. Obviándose el



hecho de que ya existe un registro concedido desde el 13 de enero de 2004, el cual incluso ha sido afirmado con dos actos registrales de renovación. Agrega que durante este trámite de inscripción de la actualización de su marca, el Registro hizo surgir la discusión sustantiva de la falta de distintividad de su signo mediante el auto de las 17:32:45 horas del 03 de mayo de 2024.

Para respaldar sus afirmaciones sobre el renombre, la notoriedad y distintividad, adjuntó como prueba:

1. Certificaciones notariales de programas originales de más de 100 conciertos que ha presentado La Filarmónica desde el año 2003.
2. Certificación de Contador Público Autorizado con el importe de los ingresos devengados en los últimos nueve años.
3. Certificación emitida por ONE TICKET.
4. Certificación de notarial que demuestra que el nombre de dominio “orquestafilarmonica.com” pertenece a La Filarmónica.
5. Certificación notarial con información del Homenaje otorgado por la Librería Internacional a La Orquesta Filarmónica por las ventas 20 mil unidades entre noviembre de 2008 y setiembre de 2010.
6. Certificaciones notariales con información de las producciones discográficas de La Filarmónica.
7. Certificaciones notariales con menciones y publicidades en diferentes medios de prensa a lo largo de los años de existencia de la marca.



8. Contrato de Licencia de la marca firmado en el año 2010 entre el Sr. Marvin Araya y las sociedades AGENCIA ARTÍSTICA INTEMPO S.A. y ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.

9. Certificaciones notariales con relación a los patrocinios y colaboraciones.

10. Certificaciones notariales con el uso de las redes sociales y plataformas de La Filarmónica.

11. Disco compacto que contiene seis videos de medios y programas nacionales en los que se menciona a La Filarmónica.

Argumenta que, contradictoriamente a lo ya decidido, el Registro hace argumentos parciales de la prueba, para finalmente con un análisis global de rechazo indica que no reconoce la figura de la distintividad sobrevenida por no estar regulada en nuestro ordenamiento. En su resolución, el Registro obvia la existencia de la marca previa, no ofreciendo explicación ni fundamento, se acompañó de la preterición de la prueba tendiente a demostrar la notoriedad y el renombre del signo, tanto en el plano nacional como internacional a partir de reconocimientos no habituales en la escena costarricense como lo es un premio GRAMMY.

Indica que el Registro empleó para el rechazo de esta marca, los mismos argumentos de rechazo de la marca denominativa “ORQUESTA FILARMÓNICA” 2024-003104. Debido a esto, se ha visto en la necesidad de hacer surgir la discusión de la notoriedad de su marca y la distintividad que ha adquirido la más reciente representación de la marca, como una medida de defensa frente a las objeciones y manifiesta le resulta preocupante la negación que hace



el Registro de la figura de la distintividad sobrevenida, cuando esta encuentra su apoyo en normas e instrumentos internacionales debidamente ratificados.

La resolución impugnada omite un pronunciamiento claro sobre la notoriedad y el renombre invocados.

La marca rechazada es una marca mixta, y no exclusivamente denominativa. Por lo tanto, los motivos de rechazo deberían haberse fundamentado en el tipo específico del signo.

Finalmente aporta certificación notarial del contrato de licencia entre Agencia Artística Intempo S.A. y su representada.

Solicita declarar con lugar el recurso para revocar la resolución de las 15:19:55 horas del 31 de octubre de 2024 y, en su lugar, sea



concedido el registro de la marca

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, el tenido por probado en la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no probado, la notoriedad y distintividad sobrevenida del signo pretendido, alegada por el recurrente.

CUARTO. 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.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El carácter distintivo del signo marcario es aquella particularidad que representa su función esencial, en tanto su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

De ahí que la finalidad de la Ley de marcas es proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los que se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 se definen 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.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impiden su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, entre los cuales interesa citar:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en



alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En aplicación de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto al



analizar la marca propuesta como un todo, la considera inadmisible por razones intrínsecas en relación con los servicios que pretende proteger y distinguir.

Según lo analizado por el Registro, la palabra “filarmónica” parece derivar del griego y con un significado de “amante de la música”. A diferencia de una orquesta sinfónica, el término "filarmónica" no describe inherentemente al conjunto en sí. En cambio, se usa para diferenciar entre múltiples orquestas dentro de la misma ciudad o región. En su origen histórico una orquesta filarmónica era una asociación musical que estaba formada por aficionados a la música y no era preciso que fueran músicos. Este sentido ya ha desaparecido y en la actualidad se conceptualiza una orquesta filarmónica como una agrupación musical de mayor nivel en la cultura occidental, que resulta similar a la sinfónica. (<https://significado.com/orquesta-filarmonica/>).



El signo solicitado está constituido por el término “ORQUESTA FILARMÓNICA” siendo su intención inmediata y directa presentar los servicios que ofrece precisamente referidos a servicios de orquesta y organización de concierto; lo que deriva en que no cuente con los requisitos válidos para poder registrarse como un derecho marcario, en razón de que intrínsecamente, al señalarse directo y simplemente, carece de la suficiente distintividad para su inscripción, pues según el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas, es la forma usual de cómo se presentan a las Orquestas Filarmónicas y está claro que es inadmisible un signo “...en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata” por ello, si se inscribiera el signo pretendido, este desampararía a las futuras orquestas que solicitaran usar este término; las palabras orquesta filarmónica no pueden ser monopolizadas exclusivamente por solo una persona física o jurídica, puesto que esta es la forma usual de llamar a este tipo de orquestas y no lo diferencia de otras de su misma especie.

Los términos ORQUESTA FILARMÓNICA no son apropiables dado que pertenecen al sector comercial donde se desarrolla la actividad, pues hay que mencionar que, el solicitante es una empresa privada que brinda servicios musicales a escala nacional, no así una institución pública cultural costarricense de naturaleza jurídica distinta, como lo sería la SINFÓNICA NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

De igual forma, intrínsecamente el término ORQUESTA FILARMÓNICA “no tiene suficiente aptitud distintiva” como indica el



inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no se diferencia respecto de los servicios que podrían proteger otros conjuntos musicales de su misma especie en obras complejas dirigidas por un director, con los que competiría en su mercado, dado que las palabras pretendidas son el término usual utilizado en el entorno musical y artístico, siendo que el signo carecería de la suficiente distintividad, violentando la norma precitada.

Recordemos que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario 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 y servicios buscados de otros similares que se encuentren ofrecidos en el mercado. El tratadista Diego Chijane la expone de la siguiente forma: “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, p. 29 y 30).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o



servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: "...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)" (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4^a edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En este caso los términos ORQUESTA FILARMONICA no poseen la suficiente distintividad exigida por ley, pues el signo en relación con esos servicios está adecuado con términos que indican directamente los servicios a que se dedica sin otorgarle una identidad propia a la marca.

Sí bien es cierto resultaba necesario extenderse en el análisis de las imposibilidades de registro por razones intrínsecas que presenta el signo, atendiendo a los agravios expuestos por el apelante; resulta muy claro para esta instancia la imposibilidad de otorgar protección a un signo tan genérico y de uso común como el que se pretende, es decir, es evidente que "orquesta filarmónica" para proteger los servicios de una orquesta que organiza conciertos y actividades culturales; no requiere de mayor abundamiento para justificar su rechazo.

Aunque el apelante indica en sus agravios que, existe una distintividad sobrevenida y notoriedad en la utilización de la marca propuesta



, esta resulta ser de uso común en el ámbito musical-cultural-artístico; y es entonces que se reafirma el hecho de que el



signo solicitado no es lo suficientemente distintivo, ya que carece de elementos adicionales que le otorguen esa distintividad, como consecuencia de esto, no se podría utilizar un elemento común para ser apropiado o monopolizado en el mercado por un solo comerciante y dejar con ello en desventaja a los demás competidores de poder hacer uso de ese elemento en sus propuestas. Es precisamente este aspecto de los de mayor preocupación para este Tribunal, por las distorsiones que generan en el mercado la inscripción de este tipo de signos, ya que esto prácticamente es impedir que, en el mercado nacional de las artes, lo artístico y la cultura, un tercero pueda crear o fundar una orquesta filarmónica; o contrario sensu, puede crearla, pero no podrá usar esos términos para identificarse ante los consumidores de estos servicios, lo cual resulta totalmente inaceptable.

Si un signo como el pretendido ingresa a la corriente mercantil, no le permite al consumidor crear un recuerdo sobre alguna particularidad de la marca propuesta para esos servicios, esto es, no se genera con ello ninguna conexión especial o diferente, es decir, distintivo o característico que le permita al signo solicitado tener el derecho de exclusiva.

Merece recordar, que las marcas se protegen dando un derecho de exclusiva a su titular, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas



incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, pues tal como lo señala la doctrina:

...es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido (FLORES DE MOLINA, Edith, *Introducción a la Propiedad Intelectual* – Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17).

Pero el derecho de exclusiva que se da no puede generar monopolización de designaciones de uso común relativas al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores, que es lo que generaría la protección del signo en cuestión.

Entrando con el análisis de los agravios del apelante, este señala que el presente caso es un acto de actualización de la marca inscrita desde hace más de dos décadas bajo el número 143303 y con el fin de obtener protección de los cambios que han surgido en el elemento denominativo y los elementos gráficos de la marca; sobre lo anterior se le indica que en lo que respecta a la marca concedida con



anterioridad, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia



de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, pasar por el filtro normativo y ser sometido a estudio a la luz de la legislación marcaria y el examen del presente proceso versa en sí la marca pretendida es o no registrable, independientemente si posee a su favor una marca previamente inscrita.

Al respecto, merece recordar que la administración registral debe velar porque los signos que se encuentren sujetos a inscripción superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas supra citada, con relación estrictamente del contenido del signo, ya sea por razones intrínsecas (contenido propio de las marcas) o en su defecto por motivos extrínsecos (derechos de terceros); competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, así como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio; esta es una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado anteriormente y previo a su inscripción, para que una vez ingresada una propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la ley de rito.



Obsérvese que los elementos del signo concedido con anterioridad fueron analizados y sobrepasaron el examen de calificación para inscribirse como una marca, en un momento del tiempo determinado, como lo dice el apelante – dos décadas atrás – pero el rango de calificación registral se ha actualizado. Además



nótese que el signo inscrito se acompaña de un elemento figurativo, que probablemente fue el elemento valorado entonces por la autoridad registral para autorizar su registro, elementos que se extrañan en la nueva solicitud de inscripción de la marca mixta



, donde principalmente la caligrafía de la letra “F” no le otorga distintividad alguna a la marca solicitada; se eliminaron los elementos gráficos, símbolos o caracteres de la marca inicial específicamente el diseño de la nota musical Fa, conteniendo únicamente los términos de uso común ya analizados, por lo que se rechaza su argumento de falta de tutela del registro previo.

El apelante indica que la resolución impugnada omite un reconocimiento de la distintividad sobrevenida. Sobre este agravio, sin detenerse en los argumentos doctrinales y legales indicados por el apelante, para este Tribunal, una vez vista la prueba aportada queda en evidencia que no demuestra el apelante que el consumidor costarricense piense en esas palabras como una marca, así como tampoco su asociación con la procedencia empresarial, siendo vital la demostración de estas percepciones por el consumidor. Así no resulta idónea la prueba para demostrar que el consumidor nacional dejó de percibir el signo solicitado como genérico y de uso común de los servicios de orquesta y organización en general de actividades culturales, como se pretende, por lo que este agravio no es de recibo.

Por otra parte, toda la prueba expuesta en esta solicitud de inscripción



de la marca de servicios

por parte de la Orquesta



Filarmonica de Costa Rica, S.A., para acreditar su notoriedad, fue debidamente analizada en su totalidad (Imágenes 12 a 205, 245 a 439, 471 a 475, 480 (disco compacto con programas de TV y otros ubicables en el expediente 2024-003104 del expediente principal), concluyendo el Registro que no la acredita de forma fehaciente. Difiere esta instancia de lo argumentado por apelante, en cuanto que la prueba aportada no fue valorada en la resolución recurrida, obsérvese que a lo largo de la resolución se detalla la prueba y se pronuncia con respecto a esta bajo el título *“Sobre el Uso Constante y Continuo, Antigüedad, Premios y Galardones, la cuota de mercado; todo para demostrar la Notoriedad y la Distintividad Sobrevenida”*. Análisis que comparte este Tribunal, ya que si bien es amplia la publicidad y notas periodísticas sobre la orquesta, esto resulta insuficiente para que se ajusten al contenido de los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, que deban ser valorados y analizados para acreditar esa condición; además la notoriedad y renombre que el recurrente manifiesta, en el análisis de este expediente es prioritario conocer la viabilidad que tiene un signo distintivo de ser registrado, es decir, que no incurra con ninguna causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas ni extrínsecas, por lo que la trayectoria de la empresa, renombre, reconocimientos entre otros, no son factores vinculantes para determinar la viabilidad de inscripción de un signo distintivo, si se constituye de un término genérico y de uso común como bien lo concluye el Registro de origen. Igualmente, la incorporación del contrato de licencia poco viene a aportar sobre lo resuelto. En consecuencia, se rechazan sus argumentos en ese sentido.

Por último, se rechaza lo indicado en cuanto al análisis del signo como mixto, ya que el análisis realizado en la resolución fue claro en cuanto



a las razones intrínsecas del signo, independientemente de la “figura” de la letra “F”, lo que deriva en la denegatoria de la marca mixta, análisis que comparte esta instancia, tal y como se desarrolló a lo largo de esta resolución.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en el sentido que el signo solicitado es inadmisible por razones intrínsecas, al contravenir el artículo 7 en sus incisos c) y g) de la Ley de marcas, carecer de la carga distintiva necesaria para constituirse en una marca y obtener protección registral, siendo procedente su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A., contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Por lo anterior, se rechaza la solicitud de registro de la



marca mixta

, en clase 41 internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, en condición de apoderado especial de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:55 del 31 de octubre de 2024, la cual mediante 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES



TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69