RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0341-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

DENNIS AGUILUZ MILLA EN SU CARÁCTER DE APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DE LA SUCESIÓN INÉS ALEIDA SANCHEZ GUARDE, apelante

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11513)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0208-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del ocho de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Dennis Aguiluz Milla**, abogado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad: 8-0073-0586, en su condición de apoderado especial de la sucesión de la señora **INES ALEIDA SANCHEZ GUARDE**, portadora de la cédula de identidad: 8-0039-0437, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:57:00 horas del 2 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 17 de noviembre de 2023, el señor **José David Garro Castro**, solicitó la inscripción de la marca de servicios

, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: (Servicios de Telecomunicaciones): Comprende principalmente los servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos. Esta clase comprende en particular: La transmisión de archivos digitales y de mensajes de correo electrónico; el suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; la radiodifusión y la teledifusión; la transmisión de vídeo a la carta; el suministro de foros de discusión (chats) en Internet y de foros en línea; los servicios de telefonía y de buzón de voz; los servicios de teleconferencia y de videoconferencia. En clase 41 internacional: (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales): Comprende principalmente los servicios que consisten en todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos. Esta clase comprende en particular: La organización de exposiciones con fines culturales o educativos, la organización y la dirección de conferencias, congresos y simposios; los servicios de traducción y de interpretación lingüística; la publicación de libros y textos, que no sean textos publicitarios; los servicios de reporteros, los reportajes fotográficos; los servicios

fotográficos; la realización y la producción de películas no publicitarias; los servicios culturales, educativos y recreativos prestados por parques de atracciones, circos, zoos, galerías de arte y museos; los servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento físico; la doma y el adiestramiento de animales; los servicios de juegos informáticos en línea; los servicios de juegos de apuestas, la organización de loterías; la reserva de entradas y los servicios de reserva para eventos educativos, deportivos y de entretenimiento; ciertos servicios de redacción, tales como la redacción de guiones televisivos y cinematográficos, los servicios de compositores y autores de música.

Una vez publicado el edicto de ley, el señor **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial judicial de la sucesión de la señora **Inés Aleida Sanchez Guarde**, presentó oposición al registro del signo.

A las 14:57:00 horas del 2 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió lo siguiente:

[...] **i.** Se tiene por no acreditados el uso anterior, notoriedad o derechos de autor del signo Teleclub expediente 2023-11513, alegados por **DENNIS AGUILUZ MILLA** apoderado especial de **IRENE DE LOS ANGELES REVUELTA SANCEHZ** [sic] albacea testamentaria de **INES ALEIDA SANCHEZ GUARDE ii.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **DENNIS AGUILUZ MILLA** apoderado especial de **IRENE DE LOS ANGELES REVUELTA SANCHEZ** albacea testamentaria de **INES ALEIDA SANCHEZ GUARDE**, contra la

solicitud de inscripción de la marca Teleclub solicitada por **JOSE DAVID GARRO CASTRO**, en condición personal, la cual se acoge." [...]

Inconforme con lo resuelto, la representación de la sucesión de la señora **Inés Aleida Sanchez Guarde**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. La señora Inés Aleida Sánchez Guarde, no fue una simple presentadora, sino que fue la creadora y conductora principal del programa TELECLUB durante más de seis décadas, constituyéndose entre ella y su programa una íntima relación que no es posible desunirla, además el signo TELECLUB no representa únicamente un programa televisivo, es el legado de la señora Sánchez Guarde, el cual es reconocido a nivel nacional como internacional.

2. De las pruebas referentes a los premios Guinness alcanzados por la señora Inés Aleida Sánchez Guarde, y su programa televisivo TELECLUB, se constata la notoriedad internacional de su programa al ser el más longevo en la historia mundial.

3. Se produce una transgresión al inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, circunstancia que no fue analizada por la autoridad registral en la oposición presentada. El posible uso del nombre TELECLUB por parte del solicitante generaría confusión en los consumidores al asociar la marca registrada previamente con el programa de televisión dirigido por Inés Sánchez por 60 años. Este uso de un signo idéntico o similar afecta los derechos legítimos de los herederos de doña Inés, pero también del acervo cultural y mundial aportado por doña Inés.

4. La notoriedad de TELECLUB no puede ser ignorada, tampoco su reconocimiento internacional como el programa más longevo del mundo y la estrecha relación con Inés Sánchez, prueba que la marca es notoriamente conocida y no puede ser registrada por terceros sin el riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de su fama.

5. La marca TELECLUB representa además de un programa televisivo, el legado personal y profesional de Inés Sánchez, reconocido en Costa Rica e internacionalmente. Registrar esta marca sin el debido consentimiento, vulnera los derechos de imagen y personalidad de Inés Sánchez.

6. Se refiere el apelante a la competencia desleal, e indica que el solicitante no posee un vínculo con la señora Inés Sánchez, ni con su legado el cual fue creado durante más de sesenta años y es único en la televisión costarricense. Permitir que el solicitante registre TELECLUB implicaría un aprovechamiento indebido del trabajo y esfuerzo de Inés Sánchez.

7. El solicitante intenta reproducir el logotipo y la tipografía que han sido usados históricamente por el programa televisivo TELECLUB, lo que ocasionaría confusión en el consumidor al pensar que el nuevo registro guarda relación con el programa original que fue dirigido por Doña Inés Sánchez.

8. El solicitante intenta apropiarse y sacar provecho de la expresión TELECLUB como de su logotipo, por cuanto habían transcurrido dos meses del fallecimiento de su productora la señora Inés Aleida

Sánchez Guarde, cuando presentó su solicitud, evidenciando dicha acción la mala fe con el propósito de fructificar capitalizar respecto al legado de una persona recién fallecida y con ello ocasionando riesgo al intento de registro de la marca TELECLUB, además se desprende el acto de mala fe en cuanto a la cancelación del nombre comercial TELECLUB con base en la falta de uso, lo que no tiene sustento debido al uso continúo durante más de sesenta años.

9. La inscripción del signo TELECLUB por parte del gestionante, transgrede los derechos de autor de Inés Sánchez, por cuanto su nombre como las obras audiovisuales coligadas se encuentran protegidas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados y no probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando tercero y cuarto respectivamente de la resolución venida en alzada.

Asimismo, se agregan como hechos probados de importancia para la presente resolución los siguientes:

- La disolución de la sociedad TELECLUB DEL HOGAR S.A., cédula de persona jurídica 3-101-019583, según certificaciones históricas de movimientos RNPDIGITAL-664113-2024 y RNPDIGITAL-1338428-2024. (folio 668 expediente principal y folio 47 del legajo de apelación)
- Se constata del sistema de búsqueda pública del Registro de la Propiedad Intelectual, que no hay otro proceso de solicitud

denominado TELECLUB. (folios 669 a 673 expediente principal y folios 48 a 52 del legajo de apelación)

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. En el caso que nos ocupa, el opositor alega el uso anterior, notoriedad y derechos de autor sobre el signo "TELECLUB". Asimismo, señala que el permitir el registro de la marca de servicios

, acarrea un riesgo de confusión y un menoscabo de la distintividad de sus signos, vulnera los derechos de imagen y personalidad de Inés Sánchez Guarde, y constituye un acto de competencia desleal. De tal forma, es que se debe delimitar el marco normativo de los motivos invocados por el apelante.

I. SOBRE EL USO ANTERIOR DEL SIGNO La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 8 inciso c) dispone que no es posible registrar una marca que afecte un derecho de un tercero:

> [...]
>
> c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el

artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

Sobre la definición de uso de la marca el artículo 40 de la citada ley establece:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

[...]

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

II. SOBRE LA NOTORIEDAD. Respecto del tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

> ...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. **(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393)**

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Al respecto el artículo 8 inciso e) dispone:

> **Artículo 8.-** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:
>
> [...]
>
> e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de marcas, establece la protección a dichas marcas como sigue:

> [...]
>
> La presente Ley le reconoce al titular de una marca

notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser

clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...

Bajo ese marco normativo que da protección a la marca notoria, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, tomando como referencia el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece en forma enunciativa, lo siguiente:

> **Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
> a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
> b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
> c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
> d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Estos criterios fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833. Dicha recomendación agrega lo siguiente:

> 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales

y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.

III. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SU PREVALENCIA ANTE EL REGISTRO MARCARIO. En primer término, resulta útil para el caso bajo examen definir qué son los derechos de autor, sobre este tema la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala:

> En la terminología jurídica, la expresión "derecho de autor" se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. (https://www.wipo.int/copyright/es/)

Asimismo, el artículo 2 de la Ley sobre Derechos de Autor y derechos Conexos, No. 6683, indica:

> **Artículo 2.** La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional.
>
> Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos

> extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección. Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica.
> [...]

En cuanto a la protección de los derechos de autor, el artículo 101 de la ley de cita indica que el derecho existe por la simple creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad. De esta forma, el registro resulta declarativo y no constitutivo como sucede con las marcas, al respecto el numeral 102 de la Ley 6683, estipula:

> **Artículo 102.** Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos de autor y conexos.

En este punto resulta importante resaltar que la Ley de marcas en el numeral 8 inciso j) establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando es susceptible de infringir un derecho de autor de un tercero.

> **Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:
> [...]
> j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.
> [...]

IV. SOBRE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. Sobre este tema el numeral 8 de la Ley de marcas, señala, que no es admisible el signo que incurra en la siguiente causal:

> f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

El inciso transcrito busca proteger los derechos de la personalidad, que son aquellos derechos inherentes a la persona, y evitar que el registro de una marca cause confusión o daño a la reputación de una persona; se busca proteger la dignidad y el buen nombre de las personas, evitando que terceros utilicen sus nombres o imágenes para fines comerciales sin su autorización.

V. SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA MALA FE. En cuanto a la competencia desleal alegada por el apelante, el inciso k) del artículo 8 de la Ley de cita, establece: "...k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal", causal que se pasa a analizar.

La enciclopedia jurídica en línea define la competencia desleal de la siguiente forma:

...Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor...[...]

Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...[...] (Enciclopedia Jurídica (2020). Recuperado el 27 de febrero de 2024, de (http://www.enciclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

> [...]
>
> **Artículo 17°. Competencia desleal.**
>
> Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:
>
> a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del

establecimiento comercial, los productos
o la actividad económica de uno o varios competidores.
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.
También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.
[...]

En cuanto a la mala fe, el diccionario jurídico elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, en su plataforma digital, la define como:

> Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple

un deber propio. (Diccionario Jurídico Online (2024). Recuperado el 27 de febrero de 2024 de (https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/)

VI. SOBRE LA PERTINENCIA DE LA PRUEBA. Conforme al cuadro legal indicado, corresponde ahora analizar la prueba presentada por el apelante y oponente a la inscripción de la marca

, la cual corresponde a lo siguiente:

1. Certificación de inscripción del albaceazgo a favor de la señora Irene de los Ángeles Revuelta Sánchez, causante Inés Aleida Sánchez Guarde. (visible a folio 54 expediente principal)

2. Certificación notarial de la página de internet de "crhoy", las cuales corresponden a artículos periodísticos de la señora Inés Sánchez de Revuelta (visible a folio 55 a 78 expediente principal), incluye los siguientes artículos:

- Inés Sánchez de Revuelta fue entrevistada esta mañana en CNN en Español.
- Inés Sánchez de Revuelta habla de política, televisión y Costa Rica en CNN.
- Inés Sánchez de Revuelta, la periodista cubana que dirige en Costa Rica el programa educativo de TV más longevo del mundo.
- Condecoración del Emperador japonés Akihito a la Sra. Inés Sánchez de Revuelta.
- Inés Sánchez de Revuelta volverá a aparecer en CNN en Español.
- Glenda Umaña sobre Inés Sánchez de Revuelta: "Los costarricenses las queremos muchísimo".
- Inés Sánchez de Revuelta, la presentadora cubana que es adorada

en Costa Rica.

- Costa Rica de luto: Hospital confirma muerte de doña Inés Sánchez.
- Homenaje a Inés Sánchez: Estaciones de Bomberos tendrán banderas a media asta.

3. Certificación notarial de reconocimientos, premios, galardones otorgados a la señora Inés Sánchez de Revuelta, imágenes de publicaciones realizadas en diferentes medios de comunicación escritos y fotografías. (visible a folio 79 a 174 expediente principal), incluye:

- GALARDÓN DE ORO a Doña Inés Sánchez de Revuelta, otorgado por la Asociación de Artistas De Nicaragua (ARA).
- Premio Nacional Angela Acuña Braun, otorgado a la señora Inés Sánchez de Revuelta.
- Reconocimiento otorgado a la señora Inés Sánchez de Revuelta, por ser una mujer de tenacidad, trabajo y esfuerzo, por la señora Laura Chinchilla Miranda, Presidencia de la República.
- Reconocimiento a la señora Inés Sánchez de Revuelta, por tarte de la Fundación Cadena Mayor.
- Certificado por parte de Los Guinness World Records, a la señora Inés Sánchez de Revuelta, por ser el programa más longevo.
- Certificado por parte de Los Guinness World Records, a la señora Inés Sánchez de Revuelta, por ser la presentadora del programa Educacional con más tiempo de transmitirse en el mundo.
- Premio Nacional de valores “Rogelio Fernández Güell”, otorgado a la señora Inés Sánchez de Revuelta, por la Comisión Nacional de Valores.
- Designación a la señora Inés Sánchez de Revuelta, como Bombera Honoraria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de costa Rica.
- Copias certificadas de impresiones del periódico LA REPUBLICA

del martes 30 de mayo de 1978, titulado Teleclub cumple 15 años de estar en el aire.

- Copias certificadas de impresiones del periódico LA NACIÓN del martes 30 de mayo de 1978, acerca de la señora Inés Sánchez de Revuelta.
- Copia certificada de impresión del periódico La Prensa Libre del jueves 8 de junio de 1978, titulado Bodas de Cristal de Teleclub.
- Copia certificada de la impresión titulada Con pocos materiales y mucha imaginación, usted puede convertir su casa en el hogar de la Navidad, del mes diciembre de 1991.
- Copias certificadas de impresiones del periódico LA NACIÓN del 3 de setiembre de 1995 y viernes 23 de abril.
- Copia certificada de impresión del Periódico LA NACIÓN referente a la sección Espectáculos, del lunes 13 de 2000, que se titula Canal 4 se renueva.
- Copia certificada de la teleguía del periódico LA NACIÓN del 29 de junio de 2023, que se titula Inés Sánchez señora de la televisión.
- Copia certificada de impresión de EL EMPRENDEDOR del 2004, titulado LA EMPRENDEDORA DEL MES.
- Copias certificadas de impresiones del Diario AL DIA, de la sección de ESPECTÁCULOS del sábado 13 de agosto de 2005, titulados INES SE HIZO JAPONESITA.
- Copia certificada de la sección de Espectáculos del periódico LA NACIÓN del miércoles 17 de agosto de 2005, que se titula Homenaje para Inés Sánchez Inés.
- Copia certificada de impresión del Diario AL DIA, de domingo 27 de noviembre de 2006, titulado GRANDES RECUERDOS.
- Copia certificada de impresión del periódico La Prensa Libre del viernes 18 de enero de 2008, titulado Mujer de televisión.

- Copia certificada de impresión del diario LA TEJA de sábado 10 de julio de 2010, titulado Casi media teja al aire.
- Copia certificada de la impresión de la Revista Contrapunto de octubre de 2011, titulado SIEMPRE HE BUSCADO LA EXCELENCIA.
- Copias certificadas de impresiones de la sección Viva del periódico LA NACIÓN del 8 de enero de 2012 titulados Teleclub busca hacer historia y Teleclub es mi ilusión.
- Copias certificadas de impresiones de la revista CERO POSES de mayo de 2012 titulado A mí se me olvidó la edad.
- Copia certificada de impresión de la sección Viva del periódico LA NACIÓN del jueves 29 de noviembre de 2012, titulado Hay Inés Sánchez para mucho rato.
- Copia certificada de impresión del Diario La Prensa Libre del jueves 29 de noviembre de 2012, titulado EMPERADOR DE JAPÓN GALARDONA A PRESENTADORA DE TELECLUB.
- Copia certificada de impresión de la Teleguía del 2 de diciembre de 2012, de la sección TOPO DE FIESTA, titulada La comida tex-mex atrajo a famositicos.
- Copias certificadas de impresiones de Diario La Prensa Libre del viernes 7 de diciembre de 2012, titulados RECEPCIÓN DE HONOR, AL EMPERADOR AKIHIT.
- Copia certificada de impresión del Diario La Extra, sección Tía Zelmira, del viernes 14 de diciembre de 2012, titulado El cariño por Japón de Inés Sánchez de Revuelta.
- Copias certificadas de impresiones del Diario La Prensa Libre, sección Gente, del lunes 10 de junio de 2013, titulado Cinco décadas con Teleclub, La Dama de la televisión tica.
- Copias certificadas de impresiones de la sección Viva del periódico

LA NACIÓN del sábado 15 de junio de 2013, ¡titulados Doña Inés entra a los récords Guinness!, Amigos y colaboradores de Teleclub, Dos récords Guinness premian una vida en la pantalla.

- Copias certificadas de impresión obtenida del DIARIO EXTRA del lunes 17 de junio de 2013, titulada ¡GRANDE DOÑA INÉS!
- Copia certificada de impresión de la sección Viva del periódico LA NACIÓN del lunes 17 de junio de 2013, titulado Dos Guinness regalan ilusión a Inés Sánchez, el rostro de Teleclub.
- Copias certificadas de impresiones de la revista PERFIL de setiembre de 2013, titulado INÉS SÁNCHEZ DE REVUELTA EN PAISAJE Y EN SILENCIO.
- Copias certificadas de impresiones de la REVISTA DOMINICAL DE LA NACIÓN de diciembre de 2013 titulada Inés Sánchez Sempiterna en la pantalla chica.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN del jueves 18 de junio de 2015, titulado Xpertv canal 33 será la nueva casa de Teleclub.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN del miércoles 1 de julio de 2015, titulada Inés Sánchez: “Teleclub Mantendrá su esencia”.
- Copia certificada de impresión del Diario LA TEJA, de julio de 2015 titulado Bendición a doña Inés
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN del sábado 6 de febrero de 2016, titulada Teleclub va por cuarto Guinness.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN del martes 9 de febrero de 2016, titulada Inés Sánchez: Mientras uno tenga vida, tiene que hacer algo.
- Copia certificada de impresión del Diario LA TEJA, del martes 9 de

febrero de 2016 julio de 2016 titulado DOÑA INÉS CELEBRÓ LOS 53 AÑOS DE TELECLUB Fiesta muy merecida.

- Copia certificada de la impresión de la REVISTA DOMINICAL del periódico LA NACIÓN de abril de 2016, titulada OTRO GUINNESS EN SUELO TICO.
- Copias certificadas de impresión obtenida del DIARIO EXTRA del viernes 7 de octubre de 2016, titulada INÉS SÁNCHEZ RECIBE PREMIO NACIONAL DE VALORES 2016.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN del domingo 9 de octubre de 2016, titulada Amor: el valor que Inés Sánchez ha transmitido por televisión.
- Copia certificada de impresión de la REVISTA DOMINICAL (EDICIÓN ESPECIAL) de agosto de 2017, titulado LA VIDA Y LA TV en tonos sepia.
- Copia certificada de impresión del Diario LA TEJA, de setiembre de 2017, titulado OTROS GUINNESS DE TIQUICIA.
- Copia certificada de impresiones de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN de febrero de 2018, titulados UNA MUJER IMPARABLE y LA VITALIDAD DE INÉS SÁNCHEZ.
- Copia certificada de impresión de la revista EL TOPO, del domingo 21 de octubre de 2018, titulada ¡Ayyy doña Inés iqué maneras de ganar-ganar!
- Copia certificada de impresión de la revista de LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA, de noviembre-diciembre de 2018, titulado UN HOMENAJE MAS A NUESTRA ASOCIADA.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN de diciembre de 2023, titulada EN MEMORIA.
- Copia certificada de impresión del periódico LA NACIÓN del lunes 10 de abril de 2023, titulada Doña Inés tuvo guardia de honor de

los bomberos.

- Copia certificada de la publicación de anuncio de programación de canal dos de televisión en la sección VIVA del periódico LA NACIÓN de febrero de 1999.
- Copia certificada de impresión de EL EMPRENDEDOR del 2004, referente al anuncio del horario de programación de TELECLUB.
- Copia certificada de la impresión del horario de programación de TELECLUB, publicado en la revista PETS Y MAS de 2005.
- Copia certificada de impresión de la sección VIVA del periódico LA NACIÓN, referente a la revista SABORES de agosto de 2010, titulado HOMENAJE 2010.
- Copia certificada de impresión de la revista SABORES de agosto de 2010, titulada 50 AÑOS Inés Sánchez COMPARTIÉNDO CON LA FAMILIA DE LA TELEVISIÓN EN COSTA RICA.
- Copia certificada de imágenes de la Revista Contrapunto año 2, edición 5, fotografía de Inés Sánchez Guarde, como miembro del jurado de la canción VIÑA EL MAR de 1974.
- Copia certificada de la fotografía de Inés Sánchez Guarde, de 1979, mostrando el trofeo de la empresa LOVABLE.
- Copia certificada de la fotografía de Inés Sánchez Guarde, de 1980, en la celebración del diecisiete aniversario de TELECLUB.
- Copia certificada de la fotografía de Inés Sánchez Guarde, de 1988, en la clausura del curso de verano de TELECLUB.
- Copia certificada de la fotografía de Inés Sánchez Guarde, de 1979, mostrando el trofeo de la empresa LOVABLE.
- Copia certificada del folleto de programación de audiencia de canal dos, de mayo de 1998.
- Copia certificada del folleto de la semana cultural de Japón de marzo de 2016.

4. Certificación emitida por el Registro Nacional referente a la constitución de la sociedad TELECLUB DEL HOGAR S.A. (visible a folio 175 a 182 expediente principal)

5. Certificación emitida por el Registro Nacional de la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 41 internacional, expediente 2011-8166. (visible a folio 193 a 201 expediente principal)

6. Certificación emitida por el Registro Nacional de Constancia de Inscripción de la marca de servicios , expediente 2011-8166. (visible a folio 202 a 205 expediente principal)

7. Certificación emitida por el Registro Nacional de copias de microfilm de la solicitud de inscripción del nombre comercial

, expediente 7767-98. (visible a folio 206 a 226 expediente principal)

8. Certificación emitida por el Registro Nacional de la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 38 internacional, expediente 2011-0009560. (visible a folio 228 a 236 expediente principal)

9. Certificación emitida por el Registro Nacional de Constancia de Inscripción de la marca de servicios , expediente 2011-9560.

(visible a folio 237 a 240 expediente principal)

10. Certificación emitida por el Registro Nacional de la solicitud de inscripción del nombre comercial "TELECLUB DEL HOGAR, S.A.". (visible a folio 241 a 254 expediente principal)

11. Certificación de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, dictada a las 09:42:41 horas del 16 de noviembre de 2023, en la que se acoge la cancelación de los nombres comerciales TELECLUB registro 114351 y TELECLUB DEL HOGAR S.A., registro 64311. (visible a folio 263 a 275 expediente principal)

12. Certificación emitida por El Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), en la cual se indica la cantidad de años que de manera ininterrumpida el Canal 13 se transmitió TELECLUB bajo la conducción de Doña Inés, durante 12 años desde el 05 de mayo de 2003 hasta el 26 de junio de 2015. (visible a folio 341 expediente principal)

13. Se aportan por medio de DVD, 24 programas transmitidos entre los años 2010 y 2015, escogidos del Sistema Nacional de Radio y Televisión, mediante oficio DPI-0318-2024.

Por su parte el José David Garro Castro, solicitante de la inscripción de la marca aportó de importancia para este asunto lo siguiente:

1. Certificaciones históricas de movimientos RNPDIGITAL-664113-2024 de las dieciocho horas treinta y un minutos y dos segundos del siete de mayo de dos mil veinticuatro, y RNPDIGITAL-1338428-2024, de las dieciocho horas treinta y cuatro minutos y treinta y nueve segundos del

diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en la cual se indica que la sociedad TELECLUB DEL HOGAR S.A., cédula de persona jurídica 3-101-019583 se encuentra disuelta y sin liquidador. (folio 668 expediente principal y folio 47 del legajo de apelación)

2. Certificación notarial de fechas quince de mayo de dos mil veinticuatro y dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro del sistema de búsqueda público del Registro de la Propiedad Intelectual, en la que se constata que no hay otro proceso de solicitud denominado TELECLUB. (folios 669 a 673 expediente principal y folios 48 a 52 del legajo de apelación)

Antes de analizar el elenco probatorio, es necesario hacer notar que el titular de los signos distintivos registrados "TELECLUB" es la compañía TELECLUB DEL HOGAR S.A., cédula de persona jurídica 3-101-019583, la cual se encuentra disuelta, sin que conste nombramiento de liquidador, tal y como se desprende de las certificaciones mencionadas en el recién numeral primero.

El diccionario usual del poder judicial conceptualiza la disolución de la siguiente manera: "En asuntos mercantiles y civiles, fórmula que engloba el acto jurídico de extinguir una sociedad y el proceso para realizar las operaciones referentes al arreglo de los asuntos financieros, patrimoniales y legales" (https://diccionariousual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario).

El Código de Comercio establece como causales de disolución societaria las siguientes:

> **Artículo 201.-** Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:

a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social. Las sociedades disueltas por esta causal podrán ser reinscritas en el Registro de Personas Jurídicas siempre que ello lo solicite el representante de la sociedad antes de transcurridos tres años después de la disolución, previo pago de todos los montos pendientes, el principal de la obligación tributaria, multas, sanciones e intereses por obligaciones por concepto del impuesto regulado en la Ley 9428.
b) La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad, o la consumación del mismo;
c) La pérdida definitiva del cincuenta por ciento del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente; y
d) El acuerdo de los socios.
e) Por aplicación de la sanción de disolución de la persona jurídica, prevista en el artículo 11 de la ley Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, ordenada por un juez de la República.

De esta forma se considera que la compañía TELECLUB DEL HOGAR S.A., al estar disuelta se encuentra en una etapa de fenecimiento como persona jurídica, y por consiguiente entra en la etapa de liquidación mediante la cual se saldan deudas y se reparte el patrimonio. Al no constar la liquidación, no es posible determinar a ciencia cierta a quien corresponderá la titularidad de los signos involucrados en el presente asunto.

Ahora bien, analizado el punto de la disolución de TELECLUB DEL HOGAR S.A., analizada la prueba y conforme al marco legal previamente delimitado, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la

Propiedad Intelectual.

No es posible determinar el uso anterior alegado por el recurrente, por cuanto los signos inscritos "TELECLUB" se encuentran registrados a nombre de la sociedad TELECLUB DEL HOGAR S.A., compañía que no es parte de este proceso y como se señaló se encuentra disuelta y lo cual fue analizado por el Registro, la oponente es la albacea testamentaria de Inés Aleida Sanchez Guarde y no se logró demostrar la relación entre la sociedad dicha y la señora Sanchez Guarde. Asimismo, la prueba aportada no hace referencia al uso real y efectivo en el comercio, no se demuestra un uso ininterrumpido o continuo de los signos y no consta que se haya presentado alguna solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual del registro de la marca usada.

En cuanto a la notoriedad, tampoco es posible decretarla con el elenco probatorio aportado, por cuanto no existen elementos que comprueben que la compañía TELECLUB DEL HOGAR S.A. como titular, haya utilizado los signos en los términos que ordena los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, sino que refieren más bien a la proyección y reconocimiento de la señora Inés Aleida Sánchez Guarde. De esta forma, no se logra constatar con prueba referente al titular de los signos "TELECLUB", que a lo largo del tiempo haya posicionado en el mercado con tal contundencia que puede calificarse con el privilegio de marca notoria. No existe material probatorio con el cual se demuestre la extensión de su conocimiento, la intensidad y ámbito de difusión o el uso constante.

Sobre el agravio referente a la tenencia de un derecho de autor, no existe ninguna prueba con la que se pueda acreditar este derecho. Como lo estableció el a quo, no existe dentro del expediente administrativo algún

elemento que permita otorgarle a la señora Inés Aleida Sánchez Guarde la autoría y creación del programa o la obra reclamada.

Con respecto a los derechos de la personalidad, no se está en presencia de la reproducción del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de la señora Inés Aleida Sánchez Guarde, por lo que este alegato es también rechazado. Asimismo, tampoco se ha podido acreditar algún acto de competencia desleal o mala fe que pueda atribuirse al solicitante de la marca

, no se logra acreditar la existencia de alguna práctica comercial ilícita en contra de la señora Sánchez Guarde, siendo su sucesión la accionante del presente proceso.

VII. SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR EL SIGNO SOLICITADO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, sea por motivos intrínsecos o extrínsecos, conforme al artículo 7 y 8 respectivamente de la Ley de marcas.

Habiéndose determinado que la marca solicitada no se encuentra inmersa en algunas de las prohibiciones señaladas, y que cuenta con la distintividad requerida para proteger y distinguir los servicios anteriormente detallados en clases 38 y 41 internacional; es que este Tribunal comparte en su totalidad los argumentos expuestos por el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución denegatoria de la oposición y avala la decisión de permitir el registro del signo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones

expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial administrativo de la sucesión de la señora INES ALEIDA SANCHEZ GUARDE, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial administrativo de la sucesión de la señora INES ALEIDA SANCHEZ GUARDE, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:57:00 horas del 2 de julio 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 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 09:54 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 09:44 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 09:56 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 09:43 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 11:06 AM

Norma Ureña Boza

gmq/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