



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0325-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B y S S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3631

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0048-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, a las diez horas un minuto del cinco de febrero de dos mil veintiséis.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Bernardita Rodríguez Alpízar, cédula de identidad 2-0325-0540, vecina de San José, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B y S S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-405182, domiciliada en San José, Goicoechea, San Francisco de Calle Blancos, 50 metros al este de la Agencia de Policía de proximidad, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:14 horas del 20 de junio de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de abril de 2025, la señora Bernardita Rodríguez Alpizar, en la condición indicada, solicitó

la inscripción de la marca de servicios  **RECLUTAEXPRESS**, para proteger y distinguir en clase 35 internacional: servicios de gestión de talento humano y administración de nómina en tiempos efectivos y para atender necesidades emergentes, puntuales o de poco tiempo de respuesta.

Luego del análisis correspondiente, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 10:03:14 horas del 20 de junio de 2025, rechazó la marca propuesta por razones intrínsecas, al determinar que se conforma de términos de uso común y descriptivos, por lo cual carece de distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, indicando:

1. En el campo de los Recursos Humanos, la gestión del talento humano establece un proceso integral y estratégico encaminado a maximizar el potencial y el desempeño de las personas dentro de una estructura, además abarca todas aquellas acciones destinadas a atraer, seleccionar, integrar, desarrollar, motivar y retener al capital humano. De ahí que, los servicios pretendidos por la marca solicitada **RECLUTAEXPRESS**, en cuanto a la gestión del talento humano se prestan con un enfoque ágil, eficiente y adaptable, capaz de responder de manera oportuna a los cambios del entorno empresarial y a las



necesidades específicas de cada cliente.

2. La marca propuesta **RECLUTAEXPRESS**, no se configura en la forma usual o necesaria del producto o servicio, ni concede alguna ventaja funcional o técnica, ya que refiere a una denominación verbal y no a una configuración física o técnica, al mismo tiempo, no es una indicación que especifique sus características esenciales, por cuanto su estructura compacta y no convencional, crea un vocablo nuevo y distintivo, además no refiere a un color aislado, letra o dígito sin particularidades, tampoco es contrario a la moral o al orden público, ni posee elementos ofensivos o denigrantes, de igual forma no induce a error sobre la procedencia, naturaleza o cualidades del servicio, mucho menos es idéntico o semejante a signos cancelados o vencidos, y no constituye una indicación geográfica prohibida, ni reproduce emblemas, signos oficiales, monedas, billetes, títulos valores o elementos de control sin autorización, ni contiene referencias a galardones no obtenidos, como tampoco es la denominación de una variedad vegetal protegida o se encuadre en la prohibición del artículo 60 de la Ley de marcas. En consecuencia, el signo pretendido no infringe ninguno de los incisos establecidos en el artículo 7 de la ley de citas.

3. La composición unitaria de las palabras **RECLUTAEXPRESS**, sin ningún elemento que las separe, forma un nuevo vocablo el cual no se encuentra dentro del léxico usual o necesario para los servicios de la clase 35, por lo que provoca un efecto diferenciador o característico que permite relacionarlo con un origen empresarial concreto y le concede aptitud distintiva.



Además, en la protección de la marca debe prevalecer su conjunto marcario y la impresión inmediata que provoca en el consumidor; por tal razón, el signo **RECLUTAEXPRESS**, brinda suficientes elementos que lo particularizan e impiden su confusión con otros signos, sin dejar de lado su diseño y los elementos gráficos que lo conforman, todos estos componentes hacen que el signo cumpla su función esencial, sea identificar el origen empresarial y poder distinguirse de los servicios ofrecidos por la competencia.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual ha concedido el registro de marcas conformadas por términos genéricos o de uso común, cuando son parte de una estructura gramatical unitaria que les concede distintividad, entre otras se pueden mencionar: “DERMACARE”, “VERDECO”, “El Profe de Finanzas”, “CAMBIANDO UN POCO, CAMBIAMOS MUCHO”, “Haga Cuentas”, “PETSMART”, “The Sports Authority”, “BEST BUY”, “BEST VALUE”, y “SI NO TIENE HOYO NO ES SALVAVIDAS”.

Asimismo, con relación a la afirmación realizada por la autoridad registral de que el signo se conforma por términos genéricos y de uso común, no tiene sustento probatorio alguno como bien se demuestra mediante las marcas antes indicadas, además no se logró demostrar que la marca **RECLUTAEXPRESS**, sea utilizada por múltiples oferentes en el comercio para referirse a los servicios señalados y tampoco se acredita su inclusión en diccionarios, glosarios técnicos o catálogos oficiales.

Del mismo modo, a pesar de que las palabras que conforman el signo pueden sugerir indirectamente el servicio pretendido, no refieren de



manera literal, directa ni exacta la naturaleza, calidad o finalidad específica de los servicios solicitados.

5. Denegar la inscripción de la marca solicitada **RECLUTAEXPRESS**, con fundamento en que utiliza palabras usuales, puede acarrear una consecuencia en la interpretación excesivamente restrictiva del principio de distintividad, al excluir la evolución del lenguaje comercial y la práctica habitual en la denominación de marcas.

6. En el expediente bajo análisis se presenta un vicio sustancial al carecer del elemento esencial del motivo, tal como ha sido exigido por el ordenamiento jurídico costarricense, por cuanto el acto impugnado no incluye un correcto razonamiento de los presupuestos fácticos ni jurídicos que acrediten el rechazo del registro solicitado.

Como sustento de los agravios señaló las resoluciones 01161-2016 y 00059-1998, emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, y la resolución 00068-2014, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a las 10:00 horas del 24 de setiembre de 2014.

Finalmente, solicitó se revoque la resolución recurrida por ser contraria a los principios de legalidad, proporcionalidad y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



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 IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas en su artículo 2 define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda o con sus características esenciales o primordiales.

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) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre dentro de las causales de inadmisibilidad de los artículos 7 y 8 de la citada 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.



Para el caso bajo análisis, es necesario referirnos a los impedimentos a la inscripción por motivos intrínsecos, que son aquellos derivados de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

[...]

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.

[...]

En este sentido, es necesario realizar el análisis integral de la marca

propuesta, por consiguiente, el signo pretendido



, es un signo mixto, conformado por una figura circular que asemeja un globo terráqueo, con su parte superior color azul e inferior con una tonalidad verde, que es atravesado por una línea curva de color blanca, además a su lado derecho se ubica la expresión **RECLUTAEXPRESS**, escrita con una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color azul.

Del anterior análisis y en aplicación de la normativa transcrita, este Tribunal determina que la marca solicitada a pesar de presentar en su



conformación elementos gráficos (diseños y colores), estos en su conjunto no le conceden la aptitud distintiva necesaria para otorgarle protección registral, por cuanto al articular la expresión gramatical **RECLUTAEXPRESS**, se aprecia que está compuesta por dos vocablos, sea el término **RECLUTA**, que según el diccionario en línea de la Real Academia Española lo define como: 1. f. Acción y efecto de reclutar. SIN: **leva**¹, **reclutamiento**, **alistamiento**. [...] (Real Academia Española (2024). Recuperado el 11 de abril de 2026, de <https://dle.rae.es/recluta?m=form>; y la palabra **EXPRESS** en idioma inglés, cuya traducción al español es **EXPRESAR**, sin embargo en el tráfico mercantil es usado como adjetivo que refiere a **RÁPIDO**, según consta en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-panish/express>; de ahí que, la marca vista en su conjunto se compone de términos que guardan una vinculación directa y necesaria con las cualidades o características intrínsecas del tipo de servicios a proteger, sea que se prestan de forma ágil y competente al consumidor; además los términos **RECLUTA** y **EXPRESS**, son de uso común y necesarios en el comercio, que no son de apropiación exclusiva por un tercero, pues esto implicaría un monopolio indebido sobre términos que deben permanecer en la esfera comercial de libre disponibilidad para otros competidores.

Así, comparte esta instancia lo resuelto por el registro de origen, en cuanto que el signo carece de distintividad, y además para este Tribunal, resulta también atributivo de cualidades por los servicios a proteger, ya que es evidente que el signo de forma directa transmite la idea al consumidor medio de este tipo de servicios, que el reclutamiento se ejecuta de manera rápida y sin dilataciones, lo cual es algo esperable en este tipo de servicio, incurriendo en la prohibición



del artículo 7 d) de la Ley de marcas.

Al respecto, es importante recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Con relación a ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:

“Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate”.

Con relación a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:


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, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

A la luz de las consideraciones expuestas, determina este Tribunal



que la marca propuesta , se conforma por términos descriptivos que pertenecen al léxico comercial general; y de permitir el registro de un signo de esta naturaleza se estaría concediendo un monopolio injustificado a favor de un empresario sobre términos necesarios para publicitar servicios similares en el mercado, que también ofrecen servicios de reclutamiento de personal y que pretenden hacerlo de forma ágil y rápida; por consiguiente, la solicitud no cuenta con la condición distintiva necesaria, como tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico con relación al signo pretendido.

Ahora bien, con respecto a lo señalado por la apelante que la gestión del talento humano se presta con un enfoque ágil, eficiente y adaptable, capaz de responder de manera oportuna a los cambios del entorno empresarial como a las necesidades específicas de cada cliente, además la marca propuesta en su composición unitaria **RECLUTAEXPRESS**, no se configura en la forma usual o necesaria del producto o servicio, ni concede alguna ventaja funcional o técnica; cabe señalar por este Tribunal que a pesar de las necesidades



específicas de cada consumidor, claramente se determinó en el análisis anterior, que la marca solicitada está conformada por la asociación de elementos denominativos que en su conjunto se limitan a describir características o cualidades de los servicios; en consecuencia, estos términos carecen de aptitud distintiva y no son apropiables por parte de terceros como bien fue señalado, por lo cual la marca solicitada en su conjunto no cuenta con la suficiente distintividad para acceder a su registro. En este punto es importante indicar a la apelante, que el hecho que el signo se presente como un solo término, sin separación; no excluye la apreciación de dos palabras claramente identificables y con significados propios, que así serán captadas por el consumidor medio, que las identificará a simple golpe de vista; de ahí la imposibilidad de otorgar protección al término, aunque se presenten juntos, como lo pretende el recurrente; por lo que estos agravios deben ser rechazados.

En cuanto a lo señalado, que la marca **RECLUTAEXPRESS**, posee suficientes elementos y un diseño que la particulariza e impide su confusión con otros signos en el mercado, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante, por cuanto la preponderancia del término **RECLUTAEXPRESS**, provoca que el signo propuesto no cuente con la distintividad a pesar de poseer otros elementos gráficos, bajo esa circunstancia, no cuenta con la aptitud distintiva necesaria para acceder a su registro. Note el apelante que la parte denominativa resulta ser la de mayor importancia en el signo solicitado.

Con relación, a que el Registro ha concedido marcas que poseen una estructura gramatical unitaria compuestas por términos genéricos o de uso común, determina esta autoridad que no lleva razón la



recurrente, debido al hecho de que existan signos registrados con anterioridad no es una situación vinculante para que se conceda la inscripción del signo propuesto, ya que la calificación que el operador jurídico debe realizar a cada caso en particular es independiente, acorde a la naturaleza y fines propuestos de cada solicitud, esto con fundamento en el principio de independencia marcaria, donde cada signo es analizado aparte de otros y cada caso presenta sus particularidades, sobre todo en la materia marcaria donde los productos o servicios a distinguir por los distintivos marcarios son determinantes a la hora de establecer su coexistencia registral, y donde se valoran los requisitos intrínsecos y extrínsecos del signo propuesto con fundamento en los principios registrales y la normativa atinente.

Respecto a la jurisprudencia citada por la apelante como sustento de sus alegatos, se debe indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario en particular ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que, cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de terceros, como los derivados de los consumidores, al cual compete proteger a la administración registral en apego al artículo 1 de la Ley de marcas. Cada caso debe analizarse a la luz de la normativa marcaria vigente, y si incurre en alguna de las prohibiciones para su inscripción, mal haría la autoridad registral otorgándole protección con parámetros jurisprudenciales que no son



de aplicación al caso concreto, como ocurre en este caso.

Finalmente, con respecto al agravio que se revoque la resolución recurrida por ser contraria a los principios de legalidad, proporcionalidad, y por falta de motivación y pruebas; cabe señalar por este Tribunal que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro de la Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo que se somete para su calificación; en consecuencia, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa. Analizada la resolución venida en alzada, determina este Tribunal que el contenido de ella se ajusta a las exigencias y requisitos establecidos por la legislación marcaria, no encontrando vicio alguno que determine su nulidad, por el contrario, se observa que el análisis del signo se realizó en apego a las normas citadas, y fundamentando las razones de su denegatoria, por lo que este agravio también debe ser rechazado.

Por lo cual, al determinarse que la marca propuesta pretende monopolizar expresiones descriptivas necesarias en el comercio y que resultan atributivas de cualidades, lo resuelto por la autoridad registral se encuentra ajustado a derecho como a los compromisos internacionales adquiridos nuestro país.

Por todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios



manifestados deben rechazarse, ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es atributivo de cualidades y carente de distintividad, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral de conformidad con lo dispuesto por los incisos d) y g) del numeral 7) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Bernardita Rodríguez Alpízar, apoderada de la empresa SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B y S S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:14 horas del 20 de junio de 2025.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Bernardita Rodríguez Alpízar, en su condición de apoderada de la empresa SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B y S S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:14 horas del 20 de junio de 2025, 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. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55