



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0292-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: MÚSICA PROGRESIVA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8176

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0046-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Silvia María Salazar Fallas, cédula de identidad 1-0622-0930, vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, con cédula de persona jurídica 4-000-042149-36, domiciliada en Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:33 horas del 22 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de agosto de 2024, la abogada Silvia María Salazar Fallas, en la condición indicada, **WWW.TRA.GO.CR**



solicitó la inscripción de la marca de servicios **MÚSICA PROGRESIVA** para proteger y distinguir en clase 38: telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión; y en clase 41: educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 10:35:33 horas del 22 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción solicitada, por razones intrínsecas, para los siguientes servicios en clase 38: servicios de televisión abierta o por suscripción; y en clase 41: servicios de producción de programas de televisión musicales; servicios de



producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas). Además, dispuso continuar con el correspondiente trámite para los restantes servicios en las clases 38 y 41.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA** apeló y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La resolución denegatoria indica que se tiene por acreditada la representación de la señora Ana Cecilia Castro Calzada, pero la única representación autorizada es la de la apelante; esto pareciera un error material, pero hace dudar de que se haya hecho un análisis sobre la posibilidad de registrar el signo solicitado atendiendo a los detalles propios del caso concreto.

2. La mera existencia de un significado léxico o cultural de las palabras que integran un signo no lo hace automáticamente carente de distintividad como erróneamente interpreta el Registro. La frase **MÚSICA PROGRESIVA** no es una marca descriptiva de los servicios que se pretende proteger. La marca posee un carácter evocativo que le permite acceder a su inscripción por cuanto no menciona que los servicios pretendidos estén relacionados con música progresiva. “Música Progresiva” no describe ni el formato, ni la tecnología, ni las características técnicas o funcionales de los servicios de producción o transmisión televisiva.

3. El Registro incurre en una contradicción conceptual al exigir, por un lado, que se limite la marca a servicios estrictamente relacionados



con música progresiva para evitar el engaño (artículo 7.j), y al mismo tiempo, sostener que esa misma asociación refuerza su falta de distintividad (artículo 7.g).

4. El Registro señaló que la marca propuesta es engañosa pero su argumento se fundamenta en puras suposiciones, como lo es asumir que con el signo pretendido el consumidor podrá pensar que los servicios brindados guardan relación con la música progresiva; no se logra demostrar que la marca comunique información falsa o errónea en relación con los servicios pretendidos.

5. El Registro determinó de manera errada que el signo pretendido MÚSICA PROGRESIVA, no se considera una marca arbitraria, debido a que esta refiere directamente a que los servicios se encuentran relacionados con este género musical, esa afirmación no tiene noción sobre el concepto jurídico de marca arbitraria, ni de los criterios dados por la doctrina, jurisprudencia administrativa nacional y regional; además, la marca solicitada pese a que puede evocar una temática cultural o artística, no describe el formato del programa, no indica su estructura técnica, ni define su plataforma de transmisión o características funcionales, razón por la cual el vínculo entre el signo y el servicio no es directo ni necesario, lo cual viene a reafirmar la naturaleza arbitraria de la marca pretendida.

6. La marca solicitada MÚSICA PROGRESIVA, es un signo que goza de la suficiente distintividad para acceder a su inscripción, conforme a los supuestos establecidos en la Ley de marcas.

Finalmente, solicitó que se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca en los servicios



restantes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de esta naturaleza por tratarse de un asunto de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, este Tribunal observa que en el considerando tercero de la resolución apelada, en lo relativo a los hechos probados y específicamente en el apartado de representación, se consignó de manera errada a la señora Ana Cecilia Castro Calzada, como apoderada especial de la empresa ANKH & RODERICK S.A.S., lo cual se configura como un error material que no afecta el debido proceso, por cuanto consta en el expediente que esa representación es ajena a la relación procesal del presente procedimiento; en lo demás, 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 CUANTO A LAS CAUSALES INTRÍNSECAS DEL REGISTRO MARCARIO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que



impiden su registro, comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario hacer referencia a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

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

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características,



naturaleza o procedencia de los productos o servicios, lo que podría inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En este sentido, las marcas se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, lo que permite al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentiva a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Tal como se mencionó, la distintividad es una característica esencial intrínseca que debe poseer todo signo marcario, la cual permite al consumidor poder ejercer su derecho de elección de unos productos o servicios en relación con otros similares que estén a su disposición en el mercado, con el fin de evitar que 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).

Partiendo de lo expuesto, es importante señalar que la apelante dentro de sus agravios manifestó que la frase **MÚSICA PROGRESIVA** que conforma la marca pretendida, posee un carácter evocativo y una naturaleza arbitraria con relación a los servicios solicitados.

Ahora bien, con relación a las marcas evocativas este Tribunal se ha pronunciado de forma reiterada para delimitar su alcance y grado distintividad, entre otros precedentes el voto 0094-2016 estableció que las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio.

La característica primordial de este tipo de signos es que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, o para llegar a determinar información respecto del género, cualidades o condición del producto o servicio que el signo identifica.

Por otra parte, con respecto a la marca arbitraria, es importante destacar lo que el Máster Ernesto Gutiérrez B, ha señalado:

[...] Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es



capaz de derivar ningún significado específico”. (Gutiérrez B, Ernesto. (2015). ¿Cuándo es distintiva una marca?, *Revista IVSTITIA*. (169-170), pp. 40 y 41).

En atención a lo anterior, el Tribunal difiere del criterio dado por el Registro al denegar parcialmente la solicitud de la marca propuesta para los servicios en clase 38: servicios de televisión abierta o por suscripción; y en clase 41: servicios de producción de programas de televisión musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, debido a que del presente estudio, esta autoridad estima que la marca MÚSICA PROGRESIVA, tal y como ha sido propuesta, se torna evocativa para los servicios pretendidos en la clase 38: telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión; y en clase 41: servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; puesto que no describe o guarda relación con la naturaleza de lo solicitado, siendo que el consumidor debe realizar un proceso mental para asociar el signo con el contenido del género progresivo; por tanto, la marca cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral.



Asimismo, se torna arbitraria en relación con los servicios de la clase 38: transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencia; y en clase 41: educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet; debido a que el signo no presenta relación ni describe característica alguna de ellos.

En consecuencia, este Tribunal determina que el distintivo marcario solicitado **MÚSICA PROGRESIVA**, con relación a los servicios que se pretenden proteger y distinguir en las clases 38 y 41, cuenta con la distintividad necesaria dado que consiste en un signo evocativo en relación con unos servicios y arbitrario respecto a otros, lo cual es permitido por la legislación marcaría.

Este órgano de alzada considera que no es consistente el criterio del Registro de origen cuando denegó servicios como los programas de televisión (especie) pero permitió la continuación del trámite para telecomunicaciones (género).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución venida en alzada, la que se



debe revocar parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción del signo **MÚSICA PROGRESIVA** en clases 38 y 41 internacional, para todos los servicios solicitados, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Silvia María Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:33 horas del 22 de abril de 2025, la que **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción del signo **MÚSICA PROGRESIVA** en clases 38 y 41 internacional, para todos los servicios solicitados, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera. 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE

TNR: 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55