



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0314-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

COMO MARCA DEL SIGNO

NOMADE BRANDCO, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12296)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Be a Guest of your Present Moment

VOTO 0067-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOMADE BRANDCO, LLC**, con domicilio en 2340 Collins Ave, 6th Floor, Miami Beach, Florida 33139, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:37 del 29 de mayo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 27 de noviembre de 2024, la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOMADE BRANDCO, LLC**, solicitó la inscripción y registro de signo **Be a Guest of your Present Moment**, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: Servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurante, cafetería y bar; servicios para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo preparados por personas o establecimientos; abastecimiento de comidas en hoteles u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; cata de vinos; maridajes; degustaciones.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 15:26:37 del 29 de mayo de 2025, denegó la marca presentada, fundamentado en causales intrínsecas según el inciso 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.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la sociedad **NOMADE BRANDCO, LLC**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El análisis de los signos se debe hacer en su conjunto, no separando sus elementos para analizarlos individualmente. La marca se debe leer como “Be a Guest of your Present Moment”, no separando las palabras que la componen; se trata de un signo distintivo, novedoso, creativo y original. La palabra “Guest”, es la única que podría ser considerada como genérica o de uso común, que puede ser genérica en los servicios de hotelería u hospedaje. La combinación de palabras le otorga



distintividad al signo pues es una combinación que no se encuentra en ningún otro signo registrado en clase 43. Decir que la marca no posee distintividad suficiente “por resultar muy extensa y difícil de retener” no es de su recibo pues en nuestra legislación no se establece que la distintividad de una marca se determine por cuan larga o corta sea esta, no se trata de una marca compleja.

2. Existe la concesión de la marca comunitaria, registro 019104488, en clase 43, así como la marca estadounidense “Be a Guest of your Present Moment”, registro número 98871501.
3. Se trata de una marca evocativa, que, de manera indirecta por una asociación de ideas o conceptos, hace referencia al producto o servicio que se quiere ofrecer al público sin llegar al punto de describirlos, se trata de una construcción gramatical única, distintiva, novedosa y original susceptible de protección registral, no califica o describe característica alguna de los servicios que protege.
4. No protege servicios de hospedaje y hotelería, asociados al termino “Guest” lo cual sería descriptivo, sino que son servicios de restauración y alimentación
5. Evocativamente la marca le hace una invitación al consumidor para que sea parte de la experiencia e interprete la marca por medio de su imaginación, creando así una conexión entre el titular, el servicio y el consumidor. No describe los servicios que



se van a ofrecer, al contrario, le permite al consumidor descifrarlos por medio de un análisis mental adicional.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

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. El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.



Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos 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 Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar el siguiente inciso:

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.

[...]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **Be a Guest of your Present Moment**, en clase 43 para distinguir: Servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurante, cafetería y bar; servicios para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo preparados por personas o establecimientos; abastecimiento de comidas en hoteles u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; cata de vinos; maridajes; degustaciones, al infringir el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas transcrito, al considerar que carece de distintividad, siendo necesario analizar esta causal de inadmisibilidad.

La distintividad es una cualidad esencial de todo signo marcario, pues constituye su función principal. Su finalidad es diferenciar unos



productos o servicios de otros, permitiendo al consumidor identificar con claridad aquellos que elige frente a otros similares disponibles en el mercado. Asimismo, la distintividad es un requisito fundamental para acceder a la protección jurídica, ya que no solo otorga al producto o servicio una identidad propia que lo distingue de los demás, sino que también facilita que el consumidor lo reconozca eficazmente frente a los ofrecidos por la competencia, evitando así posibles confusiones.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los



productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaría (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

En tanto, el tratadista Diego Chijane sobre este tema 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 Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 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. Esta característica depende de la frecuencia con la que el comercio en general necesite utilizarlo legítimamente en el desarrollo normal de su actividad comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un signo, es decir, si no es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni necesitan recurrir a él terceras partes, es posible que se permita registrarlo.

Ahora bien, es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir.

Se está en presencia de un signo denominativo, formado por los términos “**Be a Guest of your Present Moment**” que traducido al idioma español e indicado por el solicitante significa “**Sea un Huésped de su Presente Momento**”, estos carecen de la distintividad requerida, para los servicios de la clase 43 de la nomenclatura internacional, tal cual se incorporaron en la solicitud de inscripción, sin limitación alguna.

Los servicios que se pretenden proteger y distinguir son: “Servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurante, cafetería y bar; servicios para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo preparados por personas o establecimientos; abastecimiento de comidas en hoteles u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; cata de vinos; maridajes; degustaciones”, se



ubican en el ámbito de la hostelería y la restauración, que forma parte del sector de los servicios gastronómicos y de hospitalidad.

No existe un elemento que dote al signo de la distintividad requerida para el tráfico mercantil, ya que su estructura denominativa está compuesta de palabras necesarias para los competidores del mercado y el conjunto marcario como tal no llega a adquirir distintividad, es una marca compleja y extensa compuesta de términos genéricos y de uso común, por lo que dificulta su percepción para el consumidor como signo marcario.

Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los servicios solicitados.

Es entonces que, el signo considerado en su conjunto carece de fuerza distintiva, la cual es necesaria para cumplir la función esencial de una marca. El consumidor, al encontrarse con el signo no podría identificar el origen empresarial ni establecer su vínculo distintivo.

En cuanto a los argumentos del apelante sobre la palabra “**Guest**”, donde indica que es la única que podría ser considerada como genérica o de uso común, en los servicios de hotelería u hospedaje; sobre ello se reitera que estamos en presencia de un signo catalogado como complejo, que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar



que: "...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad..." y que se consideran: "carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo..." (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, págs. 151 y 209).

Considera este Tribunal que el consumidor no puede retener el signo en su mente y no podrá ligarlo a los productos o servicios solicitados, pues basta con leer la marca pretendida "**Be a Guest of your Present Moment**" y su debida traducción "**Sea un Huésped de su Presente Momento**", para determinar que se trata de una expresión que no logra determinar su origen empresarial, pues el consumidor al ver el signo, leer la frase y escucharla en su mente, no le aporta ninguna distintividad en para su retención en su intelecto, además la conformación de esos términos no le concede una identidad propia, lo que da como resultado la imposibilidad de su registro o inscripción por falta de suficiente distintividad, aun y cuando el interesado manifieste que, la marca va dirigida a un sector en especial, sea alimentación y restauración

En cuanto al agravio de que la marca es evocativa, es preciso conceptualizar que se entiende por este tipo de marcas, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define de la siguiente forma: "Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por



denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican”.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, lo cual no ocurre para el caso en concreto, por cuanto los términos que conforman el signo son de fácil comprensión para el consumidor promedio, el cual no debe efectuar un esfuerzo intelectual para conocer su significado y la relación con los servicios.

Con respecto a lo indicado por la parte apelante sobre la inscripción del signo marcario en otras latitudes, se le debe aclarar que opera el principio de territorialidad, donde la protección de una marca se limita estrictamente al territorio del Estado que otorgó el registro. Por lo tanto, un registro de marca en otro país no genera derechos automáticos ni protección en Costa Rica.

Por último, la manifestación del agravante en cuanto a que la construcción gramatical es única, distintiva, novedosa y original susceptible de protección registral, se le indica que la originalidad no es un requisito de registrabilidad marcaria, lo importante es la aptitud distintiva, para el registro de la marca solicitada.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concuerda con el criterio dado por el Registro de origen, toda vez que se evidencia que el signo solicitado no logra determinar un origen empresarial, pues está conformado por términos que no le conceden identidad propia, lo que



da como resultado la imposibilidad de su registro o inscripción por falta de suficiente distintividad, siendo ello un obstáculo para que acceda a la publicidad registral. Por lo anterior, se rechazan en su totalidad los agravios expuestos por la parte apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisibles por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad del signo propuesto con lo cual se transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **NOMADE BRANDCO, LLC.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOMADE BRANDCO, LLC**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:37 del 29 de mayo de 2025, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/05/2026 03:14

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/05/2026 02:17

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/05/2026 02:36

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 15/05/2026 04:00

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/05/2026 02:25

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 inadmisibles
TNR. 00.60.69



MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55