



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0350-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
LA MARCA DE SERVICIOS**



ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2355)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0096-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dieciocho minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, portador de la cédula de la identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-605483, con domicilio en San José, Moravia, San Vicente, Urbanización Altamoravia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:15 horas del 17 de febrero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 7 de marzo de 2024, el señor Arnoldo Castillo Villalobos, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad 1-0699-0147, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-717411, domiciliada en San José, La Uruca, del parqueo del Hotel Barceló 400 metros al norte y 100 metros al este;



solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 41 internacional: actividades musicales de Orquesta Filarmónica; listado que fue modificado a solicitud del Registro de origen según consta a folio 13 del expediente principal.

Una vez publicado el edicto de ley, el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, presentó oposición contra la inscripción del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados los



derechos de su representada que es titular de la marca registro 1433303, y de las solicitudes de inscripción de los signos

“ORQUESTA FILARMÓNICA” y  que se tramitan en los expedientes 2024-3104 y 2024-3107, respectivamente.

Mediante resolución dictada a las 09:56:15 horas del 17 de febrero de




2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió:

I. **Admitir** para su inscripción la solicitud tramitada en el expediente: 2024-2355, solicitado por **ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.** II. **Se declara sin lugar** la oposición planteada por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de **apoderado especial** de **ORQUESTA FILARMÓNICA COSTA RICA S.A.**,



contra la solicitud de inscripción de la marca . III.




Rechazar la solicitud de notoriedad de la marca , número de registro: 143303, solicitada por **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**

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

1. La autoridad registral dejó de lado la protección de un derecho consolidado que ostenta su representada desde 2004 por medio de



la marca  registro 143303. El Registro omitió aplicar lo dispuesto en el artículo 25, que prohíbe otorgar registros que generen confusión o diluyan la fuerza distintiva de una marca anterior.

2. La marca solicitada pretende aprovecharse del prestigio y la



reputación de la marca previamente registrada por su representada, afectando con ello su distintividad y valor comercial.

3. Entre los signos existe similitud en todos los niveles –gráfico, fonético y conceptual– y además ambos protegen servicios directamente relacionados en la clase 41, lo que puede generar confusión en el consumidor.

4. En el cotejo que realizó el Registro reduce la distintividad que posee la marca ORQUESTA FILARMÓNICA COSTA RICA, al diseño de notas musicales y la designación Costa Rica, lo cual constituye un abuso de las facultades de la Administración y una lesión a los derechos obtenidos por su titular mediante su inscripción en el 2004; asimismo la autoridad registral estima que el vocablo Costa Rica, es un elemento distintivo y prescinde de la verdadera distintividad del elemento denominativo ORQUESTA FILARMÓNICA, ya que COSTA RICA no es la parte distintiva como de forma equivocada lo hacer ver el Registro.

5. La autoridad registral le concede a la locución ORQUESTA FILARMÓNICA, la conceptualización referente a una agrupación musical de gran tamaño; sin embargo, no se comprueba alguna fuente o referencia de esa afirmación; de ahí que el Registro de manera ilegal y en contra de la legislación, contrapone una afirmación al elemento denominativo de una marca inscrita desde hace más de dos décadas, como efectivamente es la ORQUESTA FILARMÓNICA COSTA RICA.

6. No es correcto que la distintividad que ostenta una marca correctamente inscrita se objete por segunda vez al presentarse un



conflicto por una solicitud, por cuanto debidamente la marca registrada en su momento superó todas las etapas procesales necesarias para su inscripción, de ahí que, la marca inscrita tiene una jerarquía superior frente a una solicitud y en consecuencia, la administración está en el deber de proteger apropiadamente los derechos consolidados del titular y no poner estos en riesgo.

7. La resolución desnaturaliza la distintividad adquirida del elemento denominativo “ORQUESTA FILARMÓNICA” en el mercado relevante costarricense y minimiza la coincidencia denominativa dominante entre los signos en conflicto, sustituyéndola por diferencias accesorias. El análisis debió ponderar globalmente el conjunto, pero con énfasis en lo distintivo, no en lo accesorio a nivel gráfico.

8. En la resolución se aplicó incorrectamente la figura de la notoriedad; se desestimaron pruebas relevantes que acreditan su antigüedad, exclusividad, uso constante, posicionamiento en el mercado y premios obtenidos. El Registro no valoró íntegramente los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni aplicó de manera correcta el artículo 6 bis del Convenio de París, que exige brindar una protección reforzada a las marcas notoriamente conocidas en el país, independientemente de que cuenten o no con notoriedad internacional.

9. La prueba aportada en su conjunto, sí permiten inferir conocimiento extendido e intensa difusión en el sector pertinente para probar la notoriedad de la marca, por lo que no es correcto exigir pruebas cuantitativas exclusivas que la ley no exige expresamente.



10. El Registro incurrió en vicios procedimentales, pues al admitir posteriormente prueba antes rechazada, debió retrotraer el procedimiento o revalorar íntegramente el expediente.

Finalmente, solicitó que se declare con lugar el recurso, se revoque la resolución recurrida y se deniegue el registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca



de servicios registro 143303, inscrita desde el 13 de enero de 2004, vigente hasta el 13 de enero de 2034, propiedad de **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger y distinguir **en clase 41 internacional**: servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (certificación visible a folios 4 y 5 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Dentro del presente proceso no



se demostró la notoriedad y reconocimiento de la marca alegada por el oponente y aquí apelante.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos



esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de previstos en la normativa marcaria vigente, para acceder a la protección registral, en particular frente a la oposición interpuesta por la representación de la compañía **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**

Para tales efectos, resulta necesario examinar la aptitud distintiva del signo solicitado y el eventual riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial indebida en relación con el registrado. Asimismo, este órgano de alzada deberá pronunciarse respecto a la notoriedad alegada del signo oponente, a efectos de determinar si la protección reforzada pretendida encuentra sustento en la prueba aportada y en lo establecido por la legislación marcaria.

Previo al examen comparativo de los signos en conflicto, este Tribunal estima pertinente determinar el alcance distintivo y eventual carácter notorio del signo del oponente, puesto que tal condición incide directamente en el nivel de protección frente a terceros.

A) NOTORIEDAD DEL SIGNO Oponente. La administración registral debe proteger las marcas notorias, con fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica con la incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio con la consecuente ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad



Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante Ley 7475. A este respecto, el artículo 6 bis inciso 1) del Convenio de París indica lo siguiente:

Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora en la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) el artículo 8 inciso e) que dispone:

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 se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44 que al efecto indica:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, 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.

[...]

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. Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

En este punto resulta necesario referirse a la naturaleza, composición y capacidad distintiva del signo oponente, a efectos de determinar si concurren los presupuestos necesarios para reconocerle la condición de marca notoriamente conocida.



El signo en cuestión corresponde a una marca de naturaleza mixta. Un signo mixto es aquel "...constituido tanto por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números" (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, INAPI, sección "Marcas según su tipo-Tipo de marca: Mixta", <https://www.inapi.cl/marcas/marcas-segun-su-tipo/tipo-de-marca>).



Ahora bien, del examen del signo se desprende que en su parte denominativa incorpora la frase "ORQUESTA FILARMÓNICA COSTA RICA", dentro la cual los términos "ORQUESTA" y "FILARMÓNICA" son de carácter descriptivo y de uso común en relación con los servicios que protege.

El Diccionario de la Lengua Española en línea define "ORQUESTA" como el "conjunto de músicos que interpretan obras musicales con diversos instrumentos y bajo la guía de un director" (<https://dle.rae.es/orquesta>). Asimismo, dentro de las acepciones del vocablo "FILARMÓNICA", el mismo diccionario establece que refiere a una orquesta (<https://dle.rae.es/filarm%C3%B3nico?m=form>).

A juicio de este órgano de alzada, los términos "ORQUESTA FILARMÓNICA" carecen de la fuerza distintiva necesaria para apropiarse en forma exclusiva dentro del tráfico registral. Se trata de expresiones débiles, genéricas y de uso común en el ámbito musical y artístico, las cuales evocan de manera inmediata la naturaleza y finalidad de los servicios protegidos.



En cuanto al significado de ambos términos en conjunto se determina que tienen un significado preciso y que el consumidor de los servicios es capaz de identificar, pues una **orquesta filarmónica** se define como:

...una agrupación musical de gran tamaño en la que sus integrantes interpretan instrumentos de cuerda como violines, violas, arpa y piano; de vientos como flautas, clarinetes y trompetas y de percusión, como los platillos, el triángulo y los timbales; entre otros instrumentos... (Recuperado de: <https://www.fundacionbolivardavivienda.org/actualidad/actualidad-diferentes-tipos-de-orquestas/>)

Sobre este particular, el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de Las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos La República Dominicana señala que: “... se debe tener en cuenta que el registro de un signo que incluya un término genérico, acompañado de otros elementos distintivos, no otorga a su titular derechos exclusivos sobre el término genérico aisladamente considerado...”

Por lo anterior, la fuerza distintiva del signo no recae sobre los elementos denominativos, sino sobre la parte figurativa que integra el conjunto marcario, componente que precisamente individualizará el origen empresarial de los servicios frente al consumidor.

Desde esta premisa, la valoración de la prueba aportada para sustentar la alegada notoriedad debe dirigirse específicamente a acreditar el reconocimiento y posicionamiento del signo en aquellos elementos que efectivamente ostenten la aptitud distintiva, y no sobre



expresiones genéricas, descriptivas o de uso común que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva.

Del examen integral de los elementos probatorios aportados por la parte del recurrente, tanto en el expediente administrativo como en el legajo digital de apelación, este órgano de alzada determina que no resultan suficientes para acreditar el carácter notorio de su marca



. Las pruebas examinadas corresponden a lo siguiente:

1. Certificación notarial de programas de conciertos de la Orquesta Filarmónica, correspondientes a temporadas de los años 2003 al 2016 (folio 107 a 224 del expediente principal).
2. Certificación notarial de publicidad de conciertos y espectáculos de la Orquesta Filarmónica junto a artistas internacionales como Andrea Bocelli, Fito Páez, Jarabe de Palo, Natalia Lafourcade y Luciano Pavarotti (folio 229 a 235 del expediente principal).
3. Certificación notarial de imágenes de álbumes musicales, discos compactos y programas de producciones fonográficas de la Orquesta Filarmónica (folio 238 a 272 del expediente principal).
4. Certificación notarial de imagen de reconocimiento otorgado por Librería Internacional al “Maestro Marvin Araya y a la Orquesta Filarmónica” por ventas (folio 274 a 276 del expediente principal).
5. Carta emitida por el gerente de operaciones de la compañía One Ticket S.A. relativa a proyección de asistencia y cantidad de conciertos realizados (folio 278 del expediente principal)



6. Certificación de ingresos devengados por Agencia Artística Intempo S.A. y Orquesta Filarmónica de Costa Rica S.A., del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2024 (folio 281 a 284 del expediente principal).
7. Certificación notarial de imágenes de publicidad de conciertos y eventos de la Orquesta Filarmónica, incluyendo “Lo Mejor de la Orquesta Filarmónica”, “Songs of Freedom”, “Tributo a The Beatles” y otros espectáculos (folio 287 a 305 del expediente principal).
8. Certificación notarial de imagen obtenida del sitio web orquestafilarmonica.com (folio 307 a 309 del expediente principal).
9. Disco compacto que contiene videos de medios nacionales en los cuales se menciona a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica S.A. y el signo La Filarmónica (folio 586 del expediente principal).
10. Certificación notarial de imágenes y artículos de prensa (folio 597 a 605 del expediente principal).
11. Certificación notarial de imágenes y artículos obtenidos de la red social Facebook, Instagram, Youtube, X.com y de las páginas web de la Orquesta filarmónica de Costa Rica, La Voz, Grupo Malpaís-Costa Rica, Ministerio de Cultura y Juventud, Diario El Ciudadano, La Nación, Crhoy, La Esquina506 y Spotify (folio 606 a 658 y 678 a 734 del expediente principal).
12. Dispositivo USB que contiene videos de medios y programas nacionales (folio 663 del expediente principal).
13. Contrato de licencia, entre el Sr. Marvin Araya, Orquesta Filarmónica de Costa Rica S.A. y Agencia Artística Intempo S.A. (folios 664 a 668 del expediente principal).
14. Certificación notarial de imágenes y artículos periodísticos (folios 669 a 677 del expediente principal).



15. Certificación notarial de imágenes obtenidas de las páginas web orquestafilarmonica.com, crhoy.com, y teletica.com (folios 805 a 829 del expediente principal).
16. Certificación notarial de artículo publicado en la página web teletica.com (folio 832 a 838 del expediente principal).
17. Certificación notarial de reportajes de la Orquesta Filarmónica, obtenidos del sitio web delfinocr.com y fundacionlideresglobales.com (folio 844 a 862 del expediente principal).
18. Certificación notarial de artículos referentes a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, obtenidos de medios digitales Sistema de Información Cultural de Costa Rica y AR Amelia Rueda Nuestra Voz (folios 864 a 881 del expediente principal).
19. Certificación notarial de imágenes obtenidas de las páginas web macion.com, teatronacional.go.cr, orquestasinfonica.com, crhoy.com, larepublica.com y adondeirhoy.com (folio 883 a 970 del expediente principal).
20. Certificación notarial de consultas web, publicaciones en páginas electrónicas, redes sociales Instagram y Facebook, plataforma eTicket, certificación de One Ticket y contrato de licencia de uso de marca (folio 971 a 987 del expediente principal).

Si bien la documentación incorporada evidencia un uso prolongado, constante y comercialmente relevante de la denominación ORQUESTA FILARMÓNICA mediante programas de conciertos, publicidad, reportajes periodísticos, material fonográfico, redes sociales, certificaciones comerciales y demás documentación que consta en autos, esa prueba se encuentra dirigida principalmente a demostrar presencia y trayectoria comercial de las expresiones



ORQUESTA FILARMÓNICA en el mercado musical costarricense.

No obstante, tal y como se advirtió el signo corresponde a una marca mixta, integrada por elementos denominativos y figurativos, pero es sobre su parte figurativa en la que recae su distintividad, puesto que las expresiones “orquesta” y “filarmónica”, son vocablos genéricos y de uso común dentro del sector pertinente y con evidente carácter descriptivo respecto del servicio distinguido.

Bajo esa línea de análisis, la prueba aportada no se encuentra encaminada a demostrar que el público consumidor identifica como notoriamente conocido el conjunto marcario, en especial su elemento figurativo distintivo. Por el contrario, la mayor parte del material probatorio hace referencia al uso textual o nominativo de las expresiones “Orquesta Filarmónica”.

Por consiguiente, la prueba aportada resulta insuficiente para tener por acreditados los presupuestos necesarios para declarar la notoriedad del signo, al no demostrar de forma concreta, objetiva y suficiente el reconocimiento del elemento distintivo que dota de protección marcaria al registro, a saber, su componente figurativo y presentación gráfica integral.

En virtud de lo anterior, no procede acoger la pretensión de reconocimiento de notoriedad planteada por la oponente y aquí apelante con fundamento en la prueba documental aportada.

B) COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez determinado que el signo oponente no tiene carácter notorio,



corresponde realizar el análisis comparativo de los signos enfrentados, a efectos de determinar si el signo solicitado por la empresa **ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, es igual o similar respecto al signo registrado previamente por la compañía **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, capaz de generar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

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:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o



una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de



oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

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...



En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico:

Marca solicitada



Clase 41: actividades musicales de Orquesta Filarmónica.

Marca registrada



Clase 41: servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales.

Del examen integral de los signos enfrentados, se advierte que ambos corresponden a marcas mixtas. A nivel gráfico, se observa que comparten la expresión “ORQUESTA FILARMÓNICA”; no obstante, esos vocablos constituyen elementos denominativos débiles, genéricos y de uso común en relación con servicios musicales, razón por la cual no pueden ser apropiados en forma exclusiva por parte de un único titular.

De esta forma, y atendiendo a la impresión de conjunto que producen los signos en conflicto, se determina que la marca solicitada incorpora en su composición elementos adicionales que le conceden carácter distintivo frente a la marca previamente registrada. Su estructura visual incluye un diseño sobre un fondo rectangular oscuro, dentro del cual destaca un círculo con las vocales “eu”, el cual constituye un componente gráfico distintivo, de fácil percepción y recordación visual para el consumidor. Ese elemento se acompaña de la expresión



“orquesta filarmónica universal” donde el término universal también le proporciona distintividad al signo solicitado en relación con el inscrito.

Por su parte, la marca registrada presenta una configuración gráfica distinta, la cual incluye en su diseño un símbolo musical y la expresión “ORQUESTA FILARMÓNICA COSTA RICA”. Las diferencias que presentan los signos permiten a este Tribunal concluir que desde la perspectiva gráfica no existe semejanza visual relevante que pueda inducir a confusión.

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos en conflicto comparten los vocablos “ORQUESTA” y “FILARMÓNICA”, esa coincidencia no resulta suficiente para configurar un riesgo de confusión, por cuanto se trata de términos débiles, genéricos y de uso común en el ámbito de servicios musicales y artísticos. La adición de las letras “eu” y del vocablo “UNIVERSAL” en el signo propuesto, introduce una sonoridad diferenciadora respecto de la marca registrada, la cual incorpora al final el elemento “COSTA RICA”. Tales elementos distintivos adicionales generan una impresión auditiva diferente.

Desde el punto de vista ideológico, los signos confrontados coinciden en los vocablos débiles y de uso común “ORQUESTA” y “FILARMÓNICA”, los cuales describen una agrupación dedicada a la interpretación musical. No obstante, la adición del término “UNIVERSAL” en el signo solicitado introduce una carga conceptual distinta, asociada a una idea de alcance global. Por el contrario, la marca registrada, al incorporar la expresión “COSTA RICA”, transmite



una referencia territorial específica vinculada a un ámbito geográfico determinado. De esta forma, los elementos conceptuales adicionales presentes en cada signo generan evocaciones conceptuales distintas en el consumidor, permitiendo diferenciarse en el mercado.

En cuanto a los servicios, tanto la marca solicitada como la del oponente buscan proteger y distinguir servicios en la clase 41 de la nomenclatura internacional; sin embargo, no existe identidad o conexidad que permita generar algún riesgo de confusión entre los signos confrontados. Los servicios pretendidos con la marca solicitada se encuentran delimitados de manera específica al ámbito de actividades musicales desarrolladas por una orquesta filarmónica. Por su parte, la marca registrada protege actividades educativas, formativas, de esparcimiento, deportivas y culturales.

Asimismo, este Tribunal es del criterio que el consumidor de este tipo de servicios suele prestar mayor grado de atención, particularmente cuando se trata de agrupaciones filarmónicas y actividades musicales, en donde el proceso de elección es más cuidadoso y reflexivo. Al respecto y en cuanto a la percepción que tiene el consumidor frente al producto o servicio que se trate, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 24-IP-2021, del 22 de abril de 2021, propone los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo



nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o



servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

[...]

Bajo este conocimiento, para el caso en concreto se determina que, sí se está en presencia de un consumidor más informado y cauteloso que el consumidor promedio por lo que disminuye el riesgo de confusión y asociación empresarial.

Con relación al alegato expuesto por el apelante, referente a que la autoridad registral dejó de lado la protección de un derecho consolidado derivado del registro marcario 143303, y de la supuesta omisión de aplicar el artículo 25 de la Ley de marcas, no resulta de recibo para este Tribunal. La existencia de un registro previo no implica, que se puedan registrar signos posteriores cuando los elementos similares corresponden a expresiones débiles, genéricas y de uso común dentro del mismo sector comercial, por cuanto su capacidad distintiva se encuentra limitada y no puede constituirse en un monopolio a favor de un solo titular.

Del examen integral del presente asunto, se determina que la autoridad registral no ha desconocido la protección conferida a la marca inscrita, sino que, por el contrario, realizó el examen de fondo correspondiente conforme a los principios que informan la materia marcaria, lo cual le permitió concluir que la marca pretendida cuenta con elementos denominativos y gráficos adicionales que le permiten diferenciarse en el mercado, descartando la existencia de un riesgo de



confusión o asociación indebida, criterio avalado por este órgano de alzada.

En cuanto al supuesto aprovechamiento de la reputación y prestigio de la marca previamente registrada, primeramente, no se logró acreditar que el signo del oponente goce el carácter notorio; en segundo lugar, tampoco se aportaron elementos probatorios que permitan determinar la existencia de algún acto de mala fe en el comercio o competencia desleal.

En cuanto a las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas alegadas por el recurrente, así como a la cercanía de los servicios en clase 41 internacional, ya este Tribunal hizo el análisis correspondiente en el cotejo marcario de los signos en disputa.

Como parte de sus agravios, el apelante señaló que el Registro redujo indebidamente la distintividad de su signo, al considerar que los vocablos “ORQUESTA FILARMÓNICA” poseen carácter débil y otorgar erróneamente relevancia diferenciadora a la expresión “COSTA RICA”, alegato que debe ser rechazado. La autoridad registral no desconoció arbitrariamente los componentes distintivos de la marca registrada, sino que realizó el examen marcario conforme a la legislación vigente, atendiendo a la impresión en conjunto y la necesidad de valorar el grado de distintividad de cada uno de los elementos que integran los signos confrontados.

Señaló el apelante que el Registro atribuyó a la locución “ORQUESTA FILARMÓNICA” una conceptualización relativa a agrupación musical, sin respaldo probatorio, y que además desconoció el carácter



distintivo adquirido por la marca inscrita dentro del ámbito cultural costarricense, lo cual no resulta de recibo. La apreciación efectuada por el Registro no es una afirmación arbitraria o carente de fundamento, sino que es una valoración derivada del significado ordinario y comúnmente aceptado de dichos vocablos, lo cual se corrobora con las definiciones transcritas en párrafos anteriores de esta resolución. Las expresiones “ORQUESTA” y “FILARMÓNICA”, son ampliamente conocidas en el ámbito musical y artístico.

El apelante afirmó que su marca ha ingresado al acervo cultural costarricense, sin embargo, dentro del expediente no consta prueba idónea y suficiente que permita corroborarlo.

El análisis efectuado en el presente expediente no tiene como objeto revisar la validez o legitimidad de la marca previamente registrada, ni desconocer los derechos adquiridos por su titular, tal y como lo alega el recurrente. Por el contrario, la finalidad es determinar si el signo solicitado, apreciado en su conjunto, resulta susceptible de coexistir registralmente sin generar riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor, por lo cual la autoridad administrativa no incurre en desconocimiento de derechos consolidados al efectuar el examen sobre el grado de distintividad de los elementos que integran los signos enfrentados.

El apelante argumentó que la resolución recurrida desnaturaliza la distintividad adquirida del elemento denominativo “ORQUESTA FILARMÓNICA” en el mercado relevante costarricense y minimiza la coincidencia denominativa dominante entre los signos en conflicto, sustituyéndola por diferencias accesorias. Sobre este punto, este



Tribunal considera que no lleva razón el recurrente. Debe reiterarse que el análisis marcario se efectúa conforme a la impresión en conjunto, valorando todos los elementos que conforman el signo y no únicamente los términos denominativos coincidentes.

Las diferencias gráficas y denominativas incorporadas en la marca solicitada no constituyen elementos accesorios, sino que son componentes distintivos relevantes en la impresión global que tendrá el consumidor. Asimismo, tampoco consta dentro del expediente prueba que permita acreditar que la expresión “ORQUETSA FILARMÓNICA”, haya adquirido tal nivel de distintividad que merezca una protección reforzada ante terceros.

Con respecto al argumento de la notoriedad, ya este Tribunal se pronunció en el apartado A) de este considerando, en donde se efectuó el examen correspondiente conforme a los parámetros establecidos en la legislación marcaria vigente y en el artículo 6 bis del Convenio de París, concluyendo razonadamente que la prueba aportada no alcanza el estándar necesario para declarar la notoriedad.

En cuanto a los supuestos vicios procedimentales derivados de la admisión posterior de prueba inicialmente rechazada, estima este órgano de alzada que no lleva razón el recurrente. Del análisis de las actuaciones no se desprende que esa circunstancia haya colocado al recurrente en estado de indefensión ni que le haya impedido conocer, controvertir o pronunciarse respecto a la prueba posteriormente incorporada.

La retrotracción de actuaciones es una medida extraordinaria que



procede cuando la irregularidad detectada tiene incidencia directa en el contenido esencial del derecho de defensa o cuando el acto emitido carece de motivación suficiente, lo cual no ocurre en el presente caso, puesto que no se logra acreditar que la prueba posteriormente admitida incidiera de forma determinante en el resultado final del procedimiento.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declaran **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:56:15 horas del 17 de febrero 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 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

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: TIPOS DE MARCAS

TR: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR:00.43.97

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33