



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0494-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



SERVICIOS

ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6675)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0248-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintisiete minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, cédula de identidad 2-0690-0053, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada especial de la empresa ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A, cédula jurídica 3-101-667113, con domicilio en Alajuela, San Ramón, Santiago, 75 metros sur de la Delegación de la Guardia de Asistencia rural, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:23:05 horas del 12 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de junio de 2025, la abogada María José Ortega Tellería, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la empresa ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A., solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y servicios en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 19** para proteger: materiales de construcción no metálicos; pisos no metálicos, revestimientos de pared no metálicos para la construcción, paneles de pared que no sean metálicos, membranas de PVC para techos, paneles de techo que no sean metálicos, techos falsos no metálicos compuestos de paneles, pisos vinílicos todos los anteriores de alta calidad. Y en **clase 35** para: servicios de comercialización de materiales de construcción no metálicos y acabados de construcción como pisos no metálicos, revestimientos de pared no metálicos, pisos laminados, tablilla para cielo de PVC, pisos vinílicos, paneles decorativos para pared de PVC, todos los anteriores de alta calidad.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:23:05 horas del 12 de septiembre de 2025, procedió a denegar la solicitud



de la marca de fábrica y servicios para las clases 19 y 35 internacional, pedida por la compañía ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A., al determinar que el signo marcario propuesto se considera engañoso para los productos y servicios



solicitados; por tanto, inadmisibles conforme lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), razón por la cual se rechaza la solicitud. Notificación realizada el 16 de septiembre de 2025. (Folio 21 a 30)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El Registro, rechaza la solicitud afirmando que la marca carece de distintividad y que, además, es engañosa; sin embargo, no entra a valorar ninguno de los argumentos expuestos en respuesta a la prevención; y se limita a mencionarlos sin rebatirlos ni explicar el por qué, pese a reconocer que ECOCIELOS es una palabra de fantasía, procede a descomponerla para atribuir significados de manera antojadiza.
2. El vocablo ECOCIELOS es una denominación de fantasía, un término creativo y original; además, con otros elementos denominativos y gráficos que refuerzan su capacidad para identificar el origen empresarial de los productos y servicios solicitados.
3. La evaluación de la distintividad debe hacerse desde la óptica del consumidor medio, y no del denominado “genio ingenuo”. En un mercado como el de materiales y acabados de construcción (clases 19 y 35), debe tomarse en cuenta que ese consumidor actúa con un nivel razonable de atención propio del sector, por lo que, resulta poco verosímil que considere engañoso un vocablo de fantasía como ECOCIELOS, que no formula promesas de cualidades específicas ni incorpora menciones que puedan inducir a error.



4. Resulta contradictorio que la resolución reconozca el carácter de fantasía del signo, y acto seguido, descomponga la palabra para afirmar que “en ella se visualizan dos palabras que transmiten una idea clara”; si es una denominación creada, no corresponde analizarla como si fueran dos vocablos independientes con significados propios.
5. El registro de un signo marcario es un derecho fundamental consagrado mediante el artículo 47 de nuestra Constitución Política; y no se debe dejar de lado que, al momento de interpretar las limitaciones a derechos fundamentales.
6. En este sentido, considera que la resolución impugnada analiza erróneamente y de manera escueta la marca solicitada, la cual sí cumple con la distintividad necesaria para ser merecedora de protección registral y no resulta engañosa.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza relevantes para el dictado de la presente resolución, por encontramos en un asunto de puro derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se



trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

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).

La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos; es decir, por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone



a la inscripción de la marca de fábrica y servicios para las clases 19 y 35 de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar que contraviene lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas; al determinar que la propuesta empleada le proporciona una característica al producto que podría no ser cierta; de ahí que, se considere engañosa.

Al respecto, el numeral de cita dispone:

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

[...]

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.

[...].”

Sobre el carácter engañoso al que hace referencia este inciso se tiene que determinar con relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. El Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece en cuanto a los signos engañosos lo siguiente:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo



de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Por lo expuesto, este Tribunal de alzada difiere del criterio dado por el Registro de instancia, debido a que del análisis realizado al signo



marcario propuesto no se evidencia que, el conjunto marcario pueda causar o generar engaño sobre la cualidad u otras características sobre los productos que se pretenden proteger y comercializar; por consiguiente, no se transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas.

Por el contrario, considera este órgano de alzada que el signo marcario solicitado **es evocativo**, por cuanto no describe los productos a distinguir, si no que sugiere las cualidades o funciones de este. Los signos evocativos suelen crearse a partir de términos genéricos o descriptivos en su consideración individual, pero que unidos, conforman una expresión evocativa no descriptiva o designativa del objeto identificado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indicó:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el



consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de 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. Para el caso en estudio, el término empleado “ECOCIELOS” no dirige al consumidor a considerar que son “cielos” para el techo como indica el Registro, ya que de su simple apreciación no se desprende tal contenido; por lo que, ante esa condición el signo propuesto se torna evocativo para las clases 19 y 35 internacional, que se desean proteger.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la empresa ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolución de las 15:23:05 horas del 12 de septiembre de 2025, la cual se revoca para que proceda el Registro de instancia, a continuar con el trámite de inscripción de la presente solicitud, y si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, apoderada especial de la empresa



ECOCIELOS y ESTRUCTURAS DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolución de las 15:23:05 horas del 12 de septiembre de 2025, la cual se revoca, y proceda el Registro de instancia, a continuar con el trámite de inscripción de la presente solicitud, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omat/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53