



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0509-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “NICKELODEON SLIME”

VIACOM INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-6916)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0274-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con tres minutos del veintiocho de abril del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1515 Broadway Avenue, Nueva York, Estado de Nueva York, 10036-5794, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:36:11 del 1 de octubre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 1 de julio de 2025, la señora María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **NICKELODEON SLIME**, para proteger y distinguir en clase 28 internacional: juegos y juguetes, a saber, gel manipulable usado como juguete, juegos de cartas, dardos, muñecas; juguetes inflables; juguetes de peluche; figuras de acción y accesorios para las mismas; máquinas de juegos de video individuales que utilizan CD Rom's, máquinas de juegos de video individuales, máquinas de juego con salida de audio independiente y juegos de mesa; artículos para la práctica de deportes, a saber, palos de golf, bolas para la práctica del béisbol, bolas para la práctica del fútbol, raquetas para bolas, pelotas/bolas para realizar juegos; patinetas; bates para la práctica del béisbol; decoraciones para árboles de Navidad.

Mediante la resolución dictada a las 16:36:11 del 1 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción presentada, al considerar que contiene un término engañoso en relación con los productos de la clase 28 internacional, de conformidad del artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC**. apeló y expresó los siguientes agravios:

1. Su representada restringe la lista de productos de la marca "NICKELODEON SLIME" a: gel manipulable usado como juguete; esta



restricción se realiza con la intención de buscar la protección de la marca, no para dar razón a los motivos del Registro de la Propiedad Intelectual.

2. Existen registros en otras jurisdicciones que han aceptado la marca, por lo que la prueba aportada debe ser analizada y no rechazada automáticamente con fundamento en el principio de territorialidad

3. La marca solicitada es muy conocida entre los consumidores por su amplia exposición en canales de televisión en cable y streaming; además, existen marcas registradas con el término SLIME en las que no fueron restringidos sus productos, por lo que los consumidores no serán inducidos al error, confusión o engaño; asimismo, su representada tiene registrada la marca en clase 25.

4. Este Tribunal ha indicado que si los productos ofrecidos y distinguidos con el signo no poseen ciertas características es un tema que no puede apreciarse en la sede registral (voto 910-2011 de las 12:05 horas del 21 de noviembre del 2011, marca ECOLAND)

Solicitó que se revoque la resolución y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia, no se advierten vicios en sus



elementos esenciales que generen nulidad, invalidez o indefensión que deban ser objeto de saneamiento. No obstante, previo a entrar al análisis de fondo, se estima pertinente llamar la atención al Registro de la Propiedad Intelectual pues en la resolución final se efectuó el examen del signo considerando una sola palabra, “**NICKELODEONSLIME**”, cuando en realidad se trata de dos términos separados: “**NICKELODEON SLIME**”; lo anterior se considera un error material que no causa indefensión a la solicitante, pero se debe indicar para que en el futuro el *a quo* presente atención a detalles de esta naturaleza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LAS CAUSALES INTRÍNSECAS DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esa distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud presentada y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro según lo estipulado 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.



En el presente caso es necesario hacer referencia a las objeciones para 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 el inciso siguiente:

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.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo es intrínsecamente inadmisibile cuando constituye una designación susceptible de inducir a engaño o generar confusión en el público consumidor respecto de los aspectos señalados en la disposición. En ese sentido, el carácter engañoso al que se refiere el inciso j) debe determinarse en función de los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, señaló que:

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.

De conformidad con los principios que rigen el derecho marcario, el examen del signo debe efectuarse en forma global, y tener en cuenta la impresión de conjunto que este genere en el consumidor de los productos o servicios que pretende distinguir. Desde esta perspectiva, resulta determinante valorar la fuerza distintiva del conjunto marcario.

Por consiguiente, una de las reglas más relevantes en el análisis marcario consiste en la percepción que tendrá el consumidor, la cual se concreta en el examen integral que debe realizarse del signo en relación con el listado de productos o servicios que pretende distinguir.

El Registro de la Propiedad Intelectual determinó en su resolución denegatoria que, la inadmisibilidad del signo es por motivos intrínsecos, no obstante, este Tribunal considera que el criterio debe ser rectificado debido a la limitación hecha por la representación del interesado.

Consta en el legajo de apelación, que después de la audiencia de 15 días, concedida en esta instancia, la representación de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC.**, mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2025, limitó la lista de productos amparados por la marca **"NICKELODEON SLIME"** únicamente a **"gel manipulable usado como juguete"**, circunstancia que incide directamente en el análisis efectuado en la resolución recurrida y, por ende, modifica su resultado.



A la luz de lo citado, se constata que el signo pretendido corresponde a una marca denominativa compuesta por la frase escrita en el idioma inglés **"NICKELODEON SLIME"**, la cual puede ser traducida al español como **"SLIME DE NICKELODEON"** donde el término **NICKELODEON** es un nombre propio, que utiliza un canal de televisión infantil y juvenil estadounidense que se transmite por cable.

Ahora bien, semánticamente el término **"SLIME"** transmite al consumidor el concepto de baba, lodo, etc. (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=slime%OA&op=translate>), por lo que surge la idea de que se trata de un producto con características específicas: un material viscoso, una masa pegajosa y flexible. No obstante, dentro de la lista inicial de productos solicitada se incluyeron artículos que, por su propia naturaleza, no pueden identificarse ni describirse mediante esas características (productos como juegos de cartas, dardos, muñecas, juguetes inflables, juguetes de peluche y figuras de acción), lo que en un inicio generó un riesgo de engaño o confusión para el consumidor, por lo que el término **"SLIME"** para distinguir tales productos resultaría susceptible de inducir al consumidor a una percepción errónea respecto de su naturaleza y cualidades.

El apelante, en su escrito de agravios ante esta instancia, restringió la lista de productos únicamente a "gel manipulable usado como juguete", circunstancia que elimina el engaño inicialmente advertido por el Registro de la Propiedad Intelectual. Lo actuado por el apelante no es contrario de las buenas prácticas comerciales, y es autorizado por la Ley de marcas en su numeral 11 que indica:



Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

[...]

Considera este órgano en alzada que el signo solicitado "NICKELODEON SLIME" no transgrede el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, por lo que deben acogerse los agravios expresados por la apelante puesto que la marca solicitada no es engañosa y puede acceder a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:36:11 del 1 de octubre de



2025, la que en este acto **se revoca**; proceda el Registro de origen, a continuar con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí 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

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55