



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0464-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**



**NAVES TURÍSTICAS DEL TORTUGUERO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-6921)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0266-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **JAIMIE PAMELA PARDO MORA**, portadora de la cédula de identidad número 9-0096-0325, apoderada especial de la empresa **NAVES TURISTICAS DEL TORTUGUERO S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Paseo de los Estudiantes de Acueductos y Alcantarillados 25 metros al norte, edificio número 941, segundo piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:05 horas del 19 de septiembre de 2024.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **PARDO MORA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir servicios en las clases 36, 39 y 43, sin embargo posteriormente pidió la división de la solicitud, para que las clases 36 y 43 se llevaran por un proceso aparte y separarlas de la clase 39, lo cual fue admitido mediante resolución de división marcaria del Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:03:39 horas del 16 de setiembre del 2024, visible a folio 23 del expediente principal, debiéndose tramitar bajo el expediente 2024-6921, las clases 36 y 43 internacional y continuar con el curso del presente trámite bajo el expediente de origen 2024-6921, para proteger y distinguir en clase 39: Organización de servicios de transporte; Organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; Organización de servicios de transporte de viajeros por cuenta ajena a través de una aplicación en línea; Organización de transporte para circuitos turísticos; Organización de viajes a y desde hoteles; Organización de transporte; Organización de transporte aéreo; Organización de transporte de pasajeros; Organización de transporte de pasajeros en automóvil; Organización de transporte de pasajeros mediante helicóptero; Organización de transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera, mar y aire; Organización de transporte de pasajeros por mar; Organización de transporte de productos; Organización de transporte de vacaciones; Organización de transporte en taxi; Organización de transporte para circuitos turísticos; Organización de transporte para vacaciones; Organización de transporte por tierra, aire o mar; Organización de transporte y viajes; Organización de transportes; Organización del alquiler de coches como parte de paquetes turísticos; Organización del



alquiler de todo tipo de medios de transporte; Organización del transporte de pasajeros por aire; Organización del transporte de pasajeros por ferrocarril; Organización del transporte de pasajeros por ferrocarril, mar y aire; Organización del transporte en ferry; Organización del transporte para usuarios comerciales; Organización para el transporte de pasajeros en barcos; Organización para el transporte de pasajeros en avión; Organización para el transporte de pasajeros en barcos; Organización para el transporte de pasajeros en trenes; Organización para el transporte de pasajeros por aire; Organización para el transporte de pasajeros por mar; Prestación de visitas turísticas [transporte]; Prestación de transporte de pasajeros por agua; Reserva de asientos para el transporte en tren; Reserva de asientos para el transporte por agua; Reserva de asientos para el transporte por aire; Reserva de pasajes de barco; Servicios de acompañamiento turístico; Servicios de organización de paquetes turísticos; Servicios de organización de transporte; Servicios de organización del transporte para viajeros; Servicios de porte [transporte]; Servicios de preparación de transportes; Servicios de rescate de animales [servicios de transporte]; Servicios de rescate en carretera [transporte]; Servicios de reserva para transporte en autobús; Servicios de reserva para transporte terrestre; Servicios de reservas de viajes y transporte; Servicios de reservas de viajes turísticos; Servicios de reservas de transporte; Servicios de reservas de transporte aéreo; Servicios de reservas para el transporte marítimo; Servicios de reservas para transporte por barco; Servicios de reservas para transporte por barco; Servicios de transporte de pasajeros por carretera; Servicios de transporte de pasajeros por mar; Servicios de transporte de pasajeros por navíos; Servicios de transporte de pasajeros por tierra; Servicios de transporte de vehículos de motor;



Servicios de transporte de viajeros; Servicios de transporte para visitas turísticas; Servicios de transporte por carretera de personas; Servicios de transportes de viajeros; Servicios para la organización de transporte de viajeros; Servicios para la organización y el transporte de viajeros; Servicios para organizar el transporte de viajeros; Suministro de información por Internet sobre viajes turísticos; Transporte de pasajeros; Transporte de pasajeros en autobús; Transporte de pasajeros en autocar; Transporte de pasajeros en automóvil; Transporte de pasajeros en barco; Transporte de pasajeros en barcos de crucero; Transporte de pasajeros en dirigible; Transporte de pasajeros en funicular; Transporte de pasajeros en minibús; Transporte de pasajeros en ómnibus; Transporte de pasajeros en transbordador; Transporte de pasajeros en tren; Transporte de pasajeros en vehículos con conductor; Transporte de pasajeros por aguas interiores; Transporte de pasajeros por aire; Transporte de pasajeros por buque; Transporte de pasajeros por carretera; Transporte de pasajeros por ferrocarril; Transporte de pasajeros por tierra; Transporte de pasajeros y de equipaje de pasajeros; Transporte de personas en barco; Transporte de personas mediante vehículos terrestres; Transporte de personas por barco; Transporte de personas por sistemas ferroviarios urbanos de tránsito rápido; Transporte de personas por tierra; Transporte de personas y mercancías por tierra, aire y agua; Transporte de viajeros; Transporte de viajeros en coche; Transporte de viajeros en taxi; Transporte de viajeros en tranvía; Transporte de viajeros mediante autobuses; Transporte de viajeros por aire; Transporte de viajeros por carretera; Transporte de viajeros por tierra; Transporte en buques de pasajeros.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:02:05 horas del 19 de septiembre de 2024,



rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) Ley de marcas, por encontrarse inscritos los



signos y **EVERGREEN LINE** que distinguen en clase 39: Transporte y almacenaje de productos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Jaimie Pamela Pardo Mora, apeló y expuso como agravios:

Indica que la empresa titular de las marcas EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD se dedica al transporte marítimo transfronterizo de cosas o mercancías, no personas y la empresa solicitante NAVES TURISTICAS DEL TORTUGUERO LTD se dedicada exclusivamente a los servicios de turismo, hospedaje, agencia de viaje y similares para el disfrute de personas.

Si bien ambas marcas coinciden en vocablo “Evergreen”, operan en mercados completamente distintos, con públicos meta diferentes, lo que elimina el riesgo de confusión.

Con base al principio de especialidad, son servicios de la misma clase, dirigidos a un consumidor y un sector que nunca podrán relacionarse, uno dedicado al ámbito del turismo y el otro a de transporte de mercancías trasfronteriza.

Menciona que el diseño gráfico, la tipografía y los colores asociados a cada marca crean una diferenciación visual, lo cual impide la confusión.

Ambas marcas se asocian a servicios distintos, pero sobre todo a



públicos meta muy distintos. La marca Evergreen promovida por NAVES TURISTICAS DEL TORTUGUERO S.A., está dirigido a consumidores finales que buscan viajes, experiencias recreativas o servicios de hospedaje específicamente en Costa Rica, es decir turistas que desean venir al país para hospedarse, vacacionar o que vienen de paso, y que parte de sus tours es ofrecer transporte dentro del Canal de Tortuguero para que el turista conozca y disfruten de la naturaleza, mientras que la marca inscrita bajo el registro 091665 de EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD tiene como público meta empresas de comercio internacional, grandes importadores o exportadores y otros actores del sector logístico.

Somete a consideración del Tribunal que si existiera la posibilidad remota de confusión por asociación de servicios, solicita eliminar de la lista los siguientes: Organización de transporte de productos, Organización de transporte por mar, Organización de transporte (s) Organización del transporte en ferry, Reserva de pasajes de barco, Servicios de organización de transporte, Servicios de porte [transporte], Servicios de preparación de transportes, Servicios de rescate de animales [servicios de transporte], Servicios de reservas de transporte, Servicios de reservas para el transporte marítimo, Servicios de reservas para transporte por barco, Servicios de transporte de vehículos de motor. Para eliminar los anteriores de servicios no pagó la tasa de los veinticinco dólares.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD**, las marcas:



bajo el registro 91665, vigente hasta el 13 de junio de 2025, para distinguir en clase 39: Transportes y almacenaje.

**EVERGREEN LINE** bajo el registro 257422, vigente hasta el 1 de diciembre de 2026, para distinguir en clase 39: Transportes y almacenaje de productos.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.** El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

Las marcas en cotejo son:

**SIGNO SOLICITADO**





Servicios de transporte en clase 39 citados en el considerando primero.

### MARCAS REGISTRADAS



y **EVERGREEN LINE**

Transportes y almacenaje de productos, transportes y almacenaje.



En el presente caso la marca solicitada es un signo mixto debido a que está compuesta por una denominación EVERGREEN

LODGE y un elemento figurativo



La doctrina más conteste ha reiterado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos.

Al respecto Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla porqué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:

...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es



decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

En el mismo sentido Diego Chijane expone:



Es communis opinio que, en el cotejo de un signo denominativo con otro mixto, o entre signos mixtos, deba darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, dado que esta es la única que presenta significación en el plano fonético, siendo la expresión verbal necesaria para requerir el producto. En la misma línea de pensamiento, la doctrina alemana señala que, en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global. (Chijane, D. (2023) *Tratado de derecho de marcas*. (volumen I). Montevideo: B de F. p. 395-396)

Coincide el Tribunal con las tesis doctrinales por cuanto en el caso de análisis el consumidor a la hora de solicitar los servicios que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra EVERGREEN y no por la parte figurativa que es relevada a un segundo plano, lo mismo aplica para las marcas registradas.

Continuando con la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos los observa a golpe de vista.



– **EVERGREEN LINE**

Los signos enfrentados  vs  – **EVERGREEN LINE** analizados bajo esa regla, presentan una identidad gráfica, fonética e ideológica suficiente para crear confusión, en los tres aspectos el elemento preponderante es EVERGREEN, las demás elementos figurativos o términos secundarios no son de peso para diferenciar los signos.

Es claro que el componente denominativo, como indica Chijane, absorbe la parte figurativa del signo. Además, la marca solicitada contiene en su estructura a las marcas registradas que se les debe dar protección según el derecho conferido a su titular por la inscripción (art. 25 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En lo que respecta a la identidad de servicios, ambos signos distinguen servicios de transporte, si bien el signo solicitado se dirige a transporte de personas y los registrados a transporte de productos, con la identidad que presentan en el plano gráfico, fonético e ideológico se mantiene el riesgo de confusión indirecto, que los consumidores asocien a un origen empresarial diferente a los



servicios solicitados por la marca , contrario al que realmente posee.

Aun eliminando la lista de servicios que pretende el apelante (caso que no es posible ya que no adjunto la tasa respectiva, conforme al artículo 94 de la Ley de marcas y otros signos distintivos), se mantiene el riesgo de confusión indirecto.

Conforme con las consideraciones que anteceden, y por compartir



este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, se determina que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario por lo que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **NAVES TURISTICAS DEL TORTUGUERO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada **JAIMIE PAMELA PARDO MORA**, apoderada especial de la empresa **NAVES TURISTICAS DEL TORTUGUERO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:05 horas del 19 de septiembre de 2024, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33