



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0417-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

ERNESTO GASTEN DELGADO, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3937)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0210-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del ocho de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor Ernesto Gasten Delgado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0628-0189, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:01 horas del 5 de septiembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de abril de 2024,



la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial del señor Ernesto Gasten Delgado, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 29 internacional: jamón ahumado; jamón cocido; salami; pepperoni; salami tipo alemán; salami con pimienta; mortadela tipo bologna; mortadela con chile; mortadela jamonada; mortadela con aceitunas; mortadela con pistachos; mortadela con tocino; lechón; paté; paté con pimienta verde; paté con especias; chuleta ahumada; cuello ahumado; lomo ahumado; pecho ahumado; lengua ahumada; salchichas; salchicha blanca; salchicha Viena; salchicha parrillera; salchicha parrillera con chile; salchicha parrillera con queso; salchichón parrillero.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:21:01 horas del 5 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo distintivo solicitado, porque afecta derechos de terceros, debido a que se



encuentra inscrito el nombre comercial y la señal de publicidad comercial TEGA, lo cual contraviene el artículo 8 incisos d) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición señalada, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro para denegar esta solicitud es incorrecto,




pues no tomó en cuenta que el titular de los distintivos base del rechazo de la marca de su representado, Tega Limitada, es una sociedad que se encuentra disuelta. Desde 2017 la sociedad Tega Limitada fue disuelta por la Ley 9024.

2. Con base en los artículos 63 y 64 de la Ley de marcas, los signos están extintos. Se debe revocar la resolución citada para continuar con los trámites de inscripción de la marca en clase 29.

Además, solicitó que se revoque la resolución citada para continuar con los tramites de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de TEGA LIMITADA, con cédula de persona jurídica 3-102-007307, los siguientes signos:



1. Nombre Comercial , registro 89211, inscrito desde el 17 de noviembre de 1994, para proteger, un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de embutidos, carnes, salchichas, perros calientes, jamones, jamonetas, chuletas asadas de carne, chorizos nacionales y extremeños, jamones serranos, pechones, patas de res y de chanco, salchichas, cortes, rodajas de cerdo, pullman de cerdo, tocinetas. Ubicado en Río Segundo de Alajuela, frente al Aeropuerto Juan Santamaría, a la par de la Escuela (folios 16 y 17 del legajo de apelación).

2. Señal de Publicidad Comercial **TEGA**, registro 656, inscrita



desde el 15 de febrero de 1995, en clase 50 internacional, para promocionar la venta, distribución y fabricación de embutidos, carnes, salchichas, perros calientes, jamones ahumados, jamones, jamonadas, jamonetas, chuletas, tocinetas, chorizos, cortes, rodajas de cerdo, tocinetas, jamones corrientes, jamones pulliman de cerdo, embutidos de carne, chorizos ahumados, tajadas de cerdo (folio 18 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que sean relevantes para la resolución de este asunto.

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas, todo signo que pretende ser registrado debe ser primordialmente distintivo por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación para establecer



que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos d) y j), de la siguiente forma:

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

[...]

Desde esta perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos; para esto, el operador jurídico debe realizar un cotejo de los signos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos, atenerse a la impresión que despierten esas denominaciones, sin desmembrarlas, y analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes



que hubiera entre ellos; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas, o cualquier otro elemento, y se configura por su simple observación; esto es, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas y en atención al caso en examen, los signos que se deben cotejar son los siguientes:

Marca solicitada



Clase 29

Signos inscritos



Nombre comercial

TEGA

Señal de publicidad
comercial



Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico, se denota que la



marca propuesta (Embutidos TEGA desde 1952) con relación



al nombre comercial y la señal de publicidad TEGA, comparten el denominativo preponderante **TEGA**; las demás palabras que conforman el signo propuesto son términos genéricos o de uso común que no le proporcionan la carga diferencial suficiente, ni la distintividad requerida, lo que puede causar el peligro de que sean asociadas empresarialmente por el consumidor; la palabra “embutidos” es un término genérico o de uso común respecto del producto que se pretende comercializar en el mercado, contenido gramatical que puede ser utilizado por cualquier titular de una marca y no es de apropiación unilateral puesto que dejaría en desventaja a los demás competidores de productos de esa naturaleza; así mismo, la frase “desde 1952” que corresponde al año de fundación; además, como se observa, el diseño del escudo que engloba el término TEGA es casi idéntico en el signo solicitado y el nombre comercial inscrito..

Desde el punto de vista fonético es claro que al pronunciar los signos cotejados: Embutidos TEGA desde 1952/ TEGA / TEGA, estos se perciben de forma idéntica en su pronunciación, su vocalización e impacto sonoro son iguales en su término preponderante, razón por la que no podría otorgarse protección registral.

En el contexto ideológico, las ideas o conceptos que reflejan al consumidor no generan una noción o concepto en la mente del consumidor respecto de los servicios que ofrece a público meta; no



obstante, la marca solicitada al contener el vocablo genérico “embutidos” sí le describe al consumidor la clase de productos que va a distinguir la marca solicitada.

Ahora, como bien lo señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en su inciso 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”, por lo que es necesario analizar si los productos y el giro comercial de los signos cotejados pueden ser asociados.

En este sentido, la marca solicitada busca proteger productos en clase 29, en general, embutidos, tal como se detalla en el considerando primero; y los signos inscritos protegen y distinguen la venta, distribución y fabricación de embutidos (ver detalle en los hechos probados), por ende, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; por lo cual, dadas las semejanzas que presentan los signos en conflicto, resulta inminente el riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizada la confrontación de la marca cuyo registro se solicita con los derechos de terceros, este Tribunal determina que los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, y los productos del solicitado se relacionan directamente con el giro comercial de los registrados, razones suficientes para denegar el primero, a fin de evitar el riesgo de confusión o de



asociación empresarial.

Respecto a los extremos debatidos por la parte apelante en cuanto a que el Registro de la Propiedad Intelectual no tomó en cuenta que el titular de los distintivos registrados, Tega Limitada, se encuentra disuelta desde 2017, así como que en los artículos 63 y 64 de la Ley de marcas, los signos están extintos, no son de recibo. Los artículos referidos 63 y 64 de la Ley de marcas, indican:

Artículo 63– Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

Artículo 64– Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Aunque la sociedad TEGA LIMITADA estuviera disuelta, el nombre comercial y la señal de publicidad comercial registrados a nombre de esa persona jurídica siguen siendo válidos y, por consiguiente, deben ser protegidos, debido a que con la disolución no se extinguen los derechos de propiedad intelectual. Cuando corresponda liquidar la sociedad existen bienes jurídicos que deben ser determinados en ese procedimiento.



En relación con este tema, la doctrina señala:

...corresponde enseñar el modo de terminar el contrato societario, propiamente los motivos que dan origen a la extinción de la sociedad. La disolución de la sociedad es la consecuencia natural de su existencia, ya que ésta es temporal y no perpetua. Esta disolución no es otra cosa que la cesación de las actividades de la persona jurídica colectiva llamada sociedad. Sin embargo, esta cesación de actividades no es absoluta, pues después de la disolución viene un período de liquidación como necesaria consecuencia de aquélla y la sociedad sigue existiendo jurídicamente sólo para esos fines. Cada tipo de sociedad, en ausencia de pacto expreso en contrario, tiene en la ley causas especiales de disolución, ...

Es preciso hacer notar que la disolución es un hecho jurídico que se produce en el momento mismo en que se cumple alguna de las causas que dan origen a ese fenómeno, en tanto que la liquidación es *un trámite* que se cumple como necesaria consecuencia de la disolución, o dicho en otras palabras, la liquidación necesita como antecedente necesario que se haya producido la disolución. Haciendo una comparación con la persona jurídica individual. Podría decirse que la muerte de esta (hecho jurídico) se equipara a la disolución, y el juicio sucesorio (trámite) tiene semejanza con la liquidación. (González Fallas, Jorge. (1983). *Curso de Legislación Mercantil*. San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia, p.65).

Este Tribunal ya se ha referido al respecto, por ejemplo, en los votos 0201- 2020 de las 13:36 horas del 15 de mayo de 2020 y 0009- 2023 de las 10:53 horas del 20 de enero de 2023. En este caso



particular, pese a que la sociedad titular de los signos inscritos se encuentra disuelta, la interpretación que hace del artículo 64 de la Ley de marcas es incorrecta, pues con la disolución de una sociedad, no se pierde el derecho de continuar con el nombre comercial inscrito, y es por medio de un proceso de liquidación que se determinará la nueva titularidad del signo. El artículo 64 se refiere a la extinción de la empresa o establecimiento que lo usa, y en este caso, en este momento procesal, no existe certeza de que ese nombre comercial se haya dejado de utilizar en el establecimiento comercial cuya ubicación se indica en la publicidad registral. Misma suerte corre la señal de publicidad comercial, de acuerdo con lo que indica el artículo 63 de la Ley de marcas, también mencionado por la apelante.

Asimismo, tal como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual, de conformidad con el numeral 245 del Código de Comercio: “independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial...”; esto significa que tanto el Registro de Propiedad Intelectual como el Registro Mercantil son independientes y enfocados en diferentes ámbitos; la condición de una sociedad no modifica el estado de sus derechos marcarios; además, el apelante debe recordar que existen mecanismos legales y específicos para tramitar la cancelación de signos distintivos, pues el Registro de la Propiedad Intelectual no puede hacerlo de oficio, ni se trata de un proceso que se pueda gestionar bajo esta causa.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial del señor Ernesto Gasten Delgado, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:01 horas del 5 de septiembre de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial del señor Ernesto Gasten Delgado, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:01 horas del 5 de septiembre de 2024, 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

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53