



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0007-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
DE COMERCIO



GRUPO INTERNACIONAL MOVIL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-7666)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0340-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y siete minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Jeffrey Daniel Leiva Morales, cédula 1-0984-0677, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **GRUPO INTERNACIONAL MOVIL S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Panamá, y domicilio en Corregimiento de Betania, urbanización El Dorado, calle 68, edificio Centro Comercial Los Tucanes, local 6, ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:22 horas del 8 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 24 de julio de 2024, el abogado **Jeffrey Daniel Leiva Morales**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO INTERNACIONAL MOVIL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **supercool** en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:41:22 horas del 8 de noviembre de 2024, denegó la solicitud del signo marcario **supercool** en clase 25 internacional, porque consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas). Además, en cuanto a la modificación realizada al signo marcario solicitado, fue denegada, por cuanto la solicitud ya había sido calificada y la modificación resultó ser un cambio esencial en el signo pedido lo que contraviene el artículo 11 de la Ley de marcas; procediendo su denegatoria.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GRUPO INTERNACIONAL MOVIL S.A.** apeló y expuso como agravios:

1. La empresa **LÁTEX CENTROAMERICANA, S. A.**, tiene inscrito su registro marcario sin ningún signo distintivo y de forma diferenciada “SuperCool” (un solo vocablo), y la marca que su representada pretende inscribir corresponde a la frase “SUPER COOL SUPLIES” (tres vocablos), cuya traducción de la marca al español significa “SUMINISTROS SUPERGENIALES”, y su



logo; por lo que, resulta claro que no existe ninguna similitud que pueda causar confusión al consumidor.

2. La protección que se le pueda brindar a la marca “SuperCool” no se puede sobredimensionar sobre elementos que no tiene inscritos, por lo que, la protección se ciñe a la utilización del vocablo que es único, al estar unido y por ello es diferente a la marca “SUPER COOL SUPLIES” más el diseño que la acompaña, de ahí que el razonamiento empleado por el Registro de la Propiedad Intelectual, no es procedente.
3. No es posible alegar que la empresa titular de la marca sea dueña de las palabras “super” y “cool”, ya que no existe un derecho exclusivo de utilización sobre dichos vocablos que son de uso común, siendo tales categorías de exclusión: términos genéricos, términos descriptivos, marcas que pueden inducir a error.
4. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, se está aplicando e interpretando de manera excesiva sobre los derechos del titular de la marca ya registrada, quien no tiene un signo distintivo (diseño), perjudicando así la capacidad de los nuevos competidores para introducirse en el mercado. Además, de que constituye un desequilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual con la promoción de la competencia leal y la libertad de empresa.
5. Asimismo, se sanciona aplicando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de marcas, y en contra de esta argumentación jurídica manifiesta que el principio de proporcionalidad en el derecho implica que las restricciones o limitaciones a los derechos deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales en sentido estricto. En este sentido, dicha prohibición podría considerarse



desproporcionada si bloquea el registro de signos por una mera posibilidad de confusión o asociación, sin una evaluación rigurosa del riesgo real y, por lo tanto, resulta exigible que la protección de los derechos de los titulares de marcas registradas deba equilibrarse con el interés general de fomentar la libre competencia y la entrada de nuevos actores al mercado.

6. El derecho del titular de la marca “SuperCool” no debe prevalecer automáticamente sobre los derechos del nuevo competidor “SUPER COOL SUPLIES” + signo distintivo, por el contrario, la misma normativa permite su coexistencia en el mercado, especialmente cuando no hay evidencia de confusión o daño, que ciertamente son cosas distintas; en todo caso los signos que tengan características descriptivas o genéricas en relación con los productos o servicios que distinguen no deberían estar sujetos a restricciones estrictas, ya que son parte del lenguaje común del mercado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **LÁTEX CENTROAMERICANA S.A.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio:** **SuperCool** registro **230624**, en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza. para proteger calzado tipo chancletas y/o chinelas para varones, mujeres y niños; inscrita el 18 de octubre de 2013, con vigencia al 18 de octubre de 2033. (Folio 62)



**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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.** 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 pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En este sentido, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:



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.

[...]

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos, para lo cual el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el



futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

#### SIGNO SOLICITADO

**supercool**

**Clase 25:** prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

#### MARCA INSCRITA

**SuperCool**

**Clase 25:** calzado tipo chancletas y/o chinelas para varones, mujeres y niños.



Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos objetados tenemos que, la marca propuesta **supercool** se encuentra en grafía especial y letras minúsculas, compuesta por la palabra “super” en color negro y la palabra “cool” en color verde neón, y la marca inscrita **SuperCool** utiliza letras en mayúscula y minúscula, todas en color negro; ambos signos marcarios utilizan en su estructura gramatical dos palabras unidas, clasificadas dentro de los signos marcarios denominativos.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado **supercool** como la marca inscrita **SuperCool** pueden ser fácilmente relacionadas, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra en su totalidad el contenido lingüístico de la marca inscrita; siendo esta estructura gramatical el elemento central y preponderante del registro inscrito, por lo que, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Por otra parte, el empleo de los colores utilizados en las palabras de la marca propuesta no le proporciona la carga distintiva necesaria, ya que el consumidor identificará las marcas bajo su contenido o parte denominativa y al ser idénticas las relacionará de manera directa.

Además, a nivel fonético es claro que las marcas al compartir su estructura gramatical de manera íntegra, al ejercer su pronunciación los signos se escucharán de manera idéntica, siendo que su vocalización y contenido sonoro es igual.





Con respecto al contexto ideológico, tenemos que los signos cotejados bajo la denominación **supercool** vs **SuperCool** conforme se desprende ambas denominaciones al ser idéntica en su contenido gramatical evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor; obsérvese, que para el caso en estudio el concepto empleado que se encuentra en idioma inglés traducido al español nos refiere a la frase “súper genial” y de esa misma manera será percibido por el consumidor.

En virtud del análisis realizado, se evidencia que el signo que se pretende inscribir presenta una estructura gramatical igual que la marca inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor puede relacionar las marcas deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir que, lo solicitado con la marca pretendida **supercool** en **clase 25** para proteger: prendas de vestir, **calzado**, artículos de sombrerería; en contraposición con lo que protege la marca inscrita **SuperCool** en clase 25: calzado tipo chancletas y/o chinelas para varones, mujeres y niños; se desprende que el signo propuesto pretende proteger y comercializar “calzado” al igual que lo que comercializa la marca inscrita, por lo que, al encontrarse dicha actividad dentro de la misma naturaleza mercantil, conlleva a que el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de riesgo de confusión al considerar que los productos provienen del mismo



origen empresarial inscrito. Además, las prendas de vestir y sombrería, también pueden ser relacionados por su naturaleza con el calzado.

En consecuencia, es claro entonces que por la naturaleza de los productos de “calzado” estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esa perspectiva proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Sobre los argumentos expuestos por el recurrente, en cuanto a que el signo que pretende inscribir su representada corresponde al denominativo “SUPER COOL SUPLIES” (tres vocablos), cuya traducción de la marca al español significa “SUMINISTROS SUPERGENIALES”, y su logo cuentan con distintividad. Al respecto, este Tribunal, estima importante aclarar al apelante que el signo



objeto de la denegatoria corresponde al denominativo y bajo esa solicitud es que el Registro de instancia resolvió; de ahí que, las manifestaciones traídas a colación no son de recibo al diferir del contenido de fondo de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, motivo por el cual este Tribunal, rechaza sus argumentaciones y no entra a emitir criterio en cuanto a lo apelado.

Aunado a ello, merece recordar al apelante que en la resolución venida en alzada el Registro de instancia, denegó la modificación realizada al signo marcario solicitado al determinar que lo peticionado obedecía a un cambio esencial en el signo propuesto de manera inicial; situación que trasgrede el artículo 11 de la Ley de marcas, rechazándose su pretensión, posición compartida por este órgano de alzada.

Finalmente, cabe acotar que el hecho de que existan signos inscritos no constituye un motivo para inscribir el signo marcario solicitado; al respecto, este Tribunal, estima de mérito aclarar al recurrente que toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser analizada por el operador jurídico de manera individual y conforme al marco de calificación registral que le corresponde de conformidad con el principio de independencia marcaria que rige la materia, por lo tanto debe superar los requisitos de admisibilidad intrínsecos y extrínsecos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito; no siendo posible para la instancia administrativa inscribir solicitudes que no cumplan con tales requerimientos. Por otra parte, ante derechos inscritos con anterioridad el Registro, en apego al artículo 1 de la Ley de marcas, en la esfera de sus competencias y como contralor de legalidad, debe velar por la protección de los derechos preferentes; en consecuencia, sus argumentaciones no son de recibo.



**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **supercomi** resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 25 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:22 horas del 8 de noviembre de 2024, la que se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jeffrey Daniel Leiva Morales, apoderado especial judicial de **GRUPO INTERNATIONAL MOVIL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:22 horas del 8 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma denegándose la solicitud de la marca propuesta **supercomi** en clase 25 de la nomenclatura internacional de Niza. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

*Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB*

#### DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36