



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS:



CAROLINA HINEZTROZA MESA, y HUGO CAVALLINI GONZÁLEZ,  
apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11329

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0366-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con trece minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Karla Sarita Bonilla Quirós, cédula de identidad 1-1545-0054, vecina de Cartago, en su condición de apoderada especial de la señora **Carolina Hinestroza Mesa**, cédula de identidad 8-0123-0327 y del señor **Hugo Cavallini González**, cédula de identidad 1-0858-0349, ambos vecinos de Heredia, Santo Domingo, San Vicente, urbanización la colonia, casa 21G, Heredia, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:55:25 horas del 31 de enero de 2025.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 4 de noviembre de 2024, la abogada Karla Bonilla Quirós, en su condición de apoderada especial de la señora Carolina Hinestroza Mesa y del señor Hugo Cavallini González, de calidades indicadas, presentó solicitud de



inscripción del signo , como marca de servicios en clase 43 internacional, para proteger y distinguir, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comidas para llevar.

Mediante resolución final dictada a las 15:55:25 del 31 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió de previo que



la solicitud de modificación del signo a , no es procedente ya que consiste en un cambio esencial, el cual contraviene lo establecido en el artículo 11 de La Ley 7978; y denegó la inscripción del signo solicitado porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas) ya que existe el nombre comercial inscrito: **HOSTAL Y HOTEL TIQUICIA**, registro número



183571, para proteger: “Un establecimiento dedicado a servicios de hotelería. Ubicado San José, avenida 9, calle 3, 50 metros oeste oficinas centrales del INVU, Barrio Amón.”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la señora Carolina Hinestroza Mesa y del señor Hugo Cavallini González, apeló y expuso como agravios:

1. Se presentó el signo solicitado, sin embargo, como no es procedente se solicita un cambio en la denominación para que sea “MI TICA RESTAURANTE” eliminando el eslogan que es “DONDE A MI TIQUICIA LE ENCANTA COMER”.
2. El cambio solicitado no cambia la esencia ni la naturaleza del signo. Se eliminó la parte extensa del signo ya que el Registro indicó que no podía ser retenida por el consumidor debido a su extensión.
3. No se comparte el criterio para denegar el signo ya que el cambio solicitado corresponde a una obligación de cumplir con lo prevenido.
4. Esta oficina emitió un criterio anticipado en la objeción de fondo en la que indicó que si no se cambiaba el nombre se iba a denegar la solicitud, por lo que se procedió a acortarlo sin hacer un cambio sustancial.
5. Consideran que la resolución que se impugna carece de los fundamentos jurídicos que respalden el rechazo a la solicitud, ya que el artículo 11 de la Ley de marcas, que motiva el rechazo del cambio sugerido, otorga el derecho de modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite, sin que sea un cambio esencial o ampliación de la lista de productos o servicios. El cambio se sugirió en



la etapa procesal oportuna, tal es la razón de la prevención. Además, mencionan que contrario a lo alegado por el RPI era justamente esa etapa del proceso para presentar los cambios necesarios prevenidos.

Solicita se declare con lugar el presente recurso, en caso de rechazarse se eleve el caso a apelación y se anule la sentencia recurrida o se permita el cambio sugerido y se continúe con el trámite de inscripción de marca.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial **HOSTAL Y HOTEL TIQUICIA**, registro 183571, propiedad de la empresa GERÚ DEL CARIBE, S.A., protege y distingue, un establecimiento dedicado a servicios de hotelería. Ubicado en San José, avenida 9, calle 3, 50 metros oeste oficinas centrales del INVU, barrio Amón. Inscrito el 19 de diciembre de 2008. (Folio 8 a 9 del expediente principal).

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

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** En el presente caso, se advierte, que en el considerando sexto denominado **“SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE”**, el Registro de la Propiedad Intelectual indicó 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, siendo la normativa aplicable el artículo 8 inciso d) de la citada ley, tal y como se desprende del considerando quinto de la resolución



impuganda, denominado “II. DE LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO OBJETO DE ANÁLISIS”.

Por otra parte, es importante indicar que el Registro en la resolución impugnada cuando conoció de la solicitud de modificación del signo



solicitado por , manifestó al interesado que

“[...] no es procedente ya que consiste en un cambio esencial, el cuál contraviene lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7978. En la etapa que se solicita la modificación el signo ya fue calificado por lo tanto el cambio sugerido modifica la marca solicitada inicialmente cambiando la naturaleza de ésta, por lo tanto, dicha petición de modificación no es admitida y **se mantiene la objeción de fondo señalada mediante auto de las 09:58:52 horas del 06 de noviembre de 2024**”; dicha objeción de fondo según consta a folio 11 del expediente principal, dice:

la marca se compone por los términos “MI TICA RESTAURANTE DONDE A MI TIQUICIA LE ENCANTA COMER”, al ser una denominación tan extensa, no es posible para los consumidores retenerla, por lo que carece de distintividad. Aún y cuando el diseño con las palabras MI TICA, si poseen la distintividad, al incluir el resto de las palabras, le resulta imposible retener tantas palabras en la mente a los consumidores, razón por la cual, carece de distintividad para poder otorgarle protección.

Por lo motivos anteriormente expuestos, se procede a rechazar la presente solicitud marcaria todo conforme **al artículo 7 inciso g)**, de la Ley de Marcas.



De lo expuesto, queda claro que el Registro al rechazar la modificación del signo mantuvo la objeción de fondo señalada mediante auto de las 09:58:52 horas del 06 de noviembre de 2024, sea, que denegó la solicitud por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, lo cual omitió indicar, en el considerando sexto denominado **“SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE”**, no obstante, esta omisión la subsanó cuando conoció el recurso de revocatoria presentado por la representación de la señora Carolina Hinestroza Mesa y el señor Hugo Cavallini González, al manifestar en el contenido de la resolución “Por todo lo anterior se determina que la marca solicitada no puede ser registrada por razones intrínsecas y extrínsecas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Marcas 7978 artículos 7 inciso g [...]”, por lo que el Registro de conformidad con la normativa citada denegó la solicitud de la marca pedida.

Por lo demás, 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. A. IMPOSIBILIDAD DE REGISTRAR EL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS.** En el caso que nos ocupa, la abogada Karla Sarita Bonilla Quirós, en representación de la señora Carolina Hinestroza Mesa, y del señor Hugo Cavallini González, presentó para su registro el signo



, en clase 43 internacional, el Registro de la Propiedad



Intelectual denegó la inscripción del signo pedido, por razones intrínsecas acorde con el artículo 7 inciso g), y por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso d), ambos de la Ley de marcas.

Por causa de lo anterior, a efecto de determinar la aptitud distintiva de la marca propuesta para registro, el calificador ha de realizar un examen de las condiciones **intrínsecas**, sea respecto a la capacidad de esta para identificar el producto o servicio de que se trata, como también las **extrínsecas**, en cuanto a que pueda producir un riesgo de confusión o asociación, al examinarla en relación con los derechos de terceros, a efecto de que no se encuentre comprendida en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

En vista de lo indicado, en un primer escenario desde la perspectiva intrínseca el artículo 7 de la Ley de marcas establece impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación entre el signo y su objeto de distinción; entre otros, su inciso g), impide la inscripción de un signo marcario cuando: “g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

El artículo 2 de la Ley de marcas define a 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 éstos 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 concordancia con la normativa citada, en cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro del derecho marcario la distintividad es concebida como la característica o función y requisito para acceder a 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 al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo considerado, lo cual permite ad extra la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y ad intra informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.

2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado.

[...]

Chijane, D. (2023). Tratado de Derecho de Marcas. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen





empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre bienes o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Bajo ese marco legal, lo procedente es analizar si realmente la marca



pretendida en su conjunto , cuenta o no con distintividad necesaria para acceder a su registro respecto a los servicios solicitados en clase 43 internacional para distinguir servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comidas para llevar.

El signo propuesto como puede observarse es mixto, compuesto por un diseño que asemeja la rueda de una carreta típica de color anaranjado, azul, amarillo y anaranjado, debajo de esta se encuentra la locución **MI TICA**, escrita en letras mayúsculas negras, en una grafía sencilla, además bajo esa frase se ubica la palabra **RESTAURANTE** escrita en letras mayúsculas color celeste, en una grafía sencilla, y bajo esta se posiciona la frase **DONDE A MI TIQUICIA LE ENCANTA COMER** escrita en letras mayúsculas, en una grafía especial de color celeste claro.

De la descripción del signo se determina que utiliza en su conformación el término **TICA**, según el Diccionario de la Lengua Española, define la palabra tico, ca como “De-ico, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica. 1. Adj, coloq.costarricense Apl. A pers., u.t.c.s.” (ubicado en el enlace [dle.rae.es/tico](http://dle.rae.es/tico).)



Asimismo, el Nuevo Diccionario de costarriqueñismos define dicha palabra como “tico-tica adj/sust. Costarricense. [...]” (Quesada P. M.A. (2007), *Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos*, Cartago, Costa Rica, Cuarta Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, p. 376); la palabra “tico-ca” como lo indica el Diccionario de la Lengua Española, así como el Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, es un gentilicio coloquial sinónimo de costarricense, al respecto es importante traer a colación el Voto 734-2009 dictado por esta instancia a las 13:10 horas del 06 de julio de 2009, dice:

[...] la palabra “**tico**” es un término de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de uso común para todo lo costarricense y, por ende, no apropiable por alguien en particular, [...]

De lo anterior, se evidencia que la palabra **TICA** es un término de uso común; además, se trata de una locución que se ha consolidado a nivel nacional como internacional, que identifica al costarricense, y por ello no puede ser apropiable por un comerciante específico, dado que es un vocablo muy propio del costarricense, lo que hace nugatoria la solicitud.

Así las cosas, el signo solicitado **MI TICA RESTAURANTE DONDE A MI TIQUICIA LE GUSTA COMER** (diseño), analizado desde la teoría de



la visión en conjunto, se conforma en su globalidad de términos de uso común, necesarios y habitualmente usados en el comercio con relación al tipo de servicios que brinda, a saber, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comidas para llevar; por ende, no es apropiable por alguien en particular, dado que, permitir el registro de un signo constituido por términos de uso común, dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas; por otra parte, cabe indicar, que el diseño de una rueda de la carreta típica de color anaranjado, azul, amarillo y anaranjado, dentro del conjunto marcario refuerza la palabra **TICA**, que como se dijo, es un gentilicio para llamar a las personas nacidas en Costa Rica, y la palabra **TIQUICIA**, es el nombre que los costarricenses dan a su país Costa Rica, de ahí que, el diseño es un reflejo de lo que significa ser tico, y constituye parte de la cultura de Costa Rica (tiquicia).

Consecuencia de lo expuesto, estima este Tribunal que el signo propuesto en clase 43 internacional, en relación con el objeto de protección, no goza de distintividad intrínseca, requisito esencial que debe tener todo signo para ser registrado, tal y como lo exige el artículo 2 y 3 de la Ley de marcas, por las razones señaladas es de aplicación el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

**B. LA NO REGISTRACIÓN DEL SIGNO POR RAZONES EXTRÍNSECAS.** De conformidad con la Ley de Marcas, todo signo que pretenda 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 que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo de interés para lo resuelto su inciso d):

[...]

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.

[...]

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, siendo de aplicación las reglas que, de forma abierta, enumera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), atinentes a la calificación de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre signos, y comparación de los productos y el giro comercial que protegen.

De conformidad con lo expuesto, los signos a cotejar son:

MARCA SOLICITADA

NOMBRE COMERCIAL

REGISTRADO



**Clase 43:** servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comidas para llevar.

## HOSTAL Y HOTEL TIQUICIA

Un establecimiento dedicado a servicios de hostelería. Ubicado en San José, avenida 9, calle 3, 50 metros oeste oficinas centrales del INVU, Barrio Amón.

En el análisis unitario de los signos, la marca solicitada es mixta la conforman el diseño que asemeja a una rueda de la carreta típica de color naranja, celeste, amarillo y anaranjado, debajo de este se encuentra la palabra **MI TICA** escrita en letra mayúscula de color negro, en una grafía sencilla, se ubica debajo de esta la frase **RESTAURANTE** escrita en letra mayúscula, en una grafía sencilla de color celeste, y debajo de esta se posiciona la locución **A DONDE MI TIQUICIA LE ENCANTA COMER** escrita en letra mayúscula negra, en una grafía sencilla de color celeste claro y el diseño de una rueda de la carreta típica dentro del conjunto marcario refuerza la palabra tica, y constituye un reflejo de lo que significa ser tico.

Por su parte, el nombre comercial inscrito es denominativo, está formado por la frase **HOSTAL Y HOTEL TIQUICIA**, siendo el elemento distintivo la palabra **TIQUICIA**, ya que la palabra **HOSTAL** y **HOTEL** son términos de uso común para referirse a un establecimiento de alojamiento.



Del análisis anterior, se desprende que los signos comparten el término Tiquicia, el que se encuentra incluido en el signo solicitado y que es el elemento preponderante en el signo inscrito, por lo que, al ser idénticos, desde el ámbito gráfico o visual, puede ocasionar que el consumidor se confunda respecto a los servicios y giro comercial como el origen empresarial.

En cuanto al nivel fonético o auditivo, la similitud contenida en la parte denominativa **TIQUICIA**, hace que el consumidor al momento de su vocalización provoque un impacto sonoro análogo y no logre distinguirlas, y podría relacionarlas como si tuviesen un mismo origen empresarial.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, se logra colegir que el término **TIQUICIA**, es el nombre que utilizan los costarricenses para llamar a su país Costa Rica, por consiguiente, al ser idéntico, el consumidor puede relacionarlos, debido a que ambos derivan de la costumbre de los costarricenses, y por ende, considerar que tienen el mismo origen empresarial.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 se procede analizar si los servicios y giro comercial de los



signos cotejados pueden ser asociados.

La marca objeto de registro pretende distinguir en clase 43 internacional, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comidas para llevar; y el nombre comercial inscrito distingue un establecimiento dedicado a servicios de hotelería. Al respecto es importante decir, que los servicios de la marca solicitada están contenidos en el giro comercial que protege el nombre comercial, hotelería, en el sentido que, hotelería abarca una gama amplia de servicios, entre los que se encuentra la restauración, por ende, los servicios y el giro comercial se encuentran relacionados, por lo que puede provocar que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial a dicha actividad comercial.

Ante la semejanza de los signos y la relación de los servicios y el giro comercial no es posible aplicar el principio de especialidad, por lo que se debe dar protección al signo registrado como lo indica el párrafo primero del artículo 25 de la Ley de marcas, por ende, no se puede autorizar la coexistencia registral de la marca pedida junto con el nombre comercial inscrito, al existir un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en los consumidores, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas; ello, aunado a que por motivos intrínsecos se impide la inscripción del signo solicitado en virtud del artículo 7 inciso g) de la citada ley.

Ahora bien, en cuanto a la modificación realizada al signo y lo manifestado por el apelante en sus agravios, respecto a que cambió la denominación para que la misma sea “MI TICA RESTAURANTE” eliminando el eslogan que es “DONDE A MI TIQUICIA LE ENCANTA





COMER”, el cambio solicitado no cambia la esencia ni la naturaleza del signo, acerca de este argumento, cabe señalar a la recurrente, que esta instancia avala el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, referente a que no puede admitirse el cambio sugerido ya que consiste en un cambio esencial, el cual contraviene lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7978. El artículo 11 en lo conducente dispone:

Artículo 11°. **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. [...]

En lo referente al agravio que plantea la representación de los recurrentes, en cuanto a que se realizó la modificación del signo, ya que el Registro indicó que la parte extensa no podía ser retenida. El cambio que se solicita corresponde a un acortamiento del signo, en lo concerniente a este agravio es necesario señalar a los apelantes que mediante el auto dictado a las 09:58:52 horas del 06 de noviembre de 2024, visible a folio 11 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Intelectual, en ningún momento dijo a la representación de los apelantes que tenían que reducir el signo, lo que manifestó el Registro fue que el signo MI TICA RESTAURANTE DONDE A MI



TIQUICIA LE ENCANTA COMER al ser una denominación tan extensa no podría el consumidor retener tantas palabras en su



mente, por lo que carecía de distintividad para poder otorgarle protección,

En cuanto al agravio que plantea la representación de los apelantes, sobre que la oficina emitió un criterio anticipado en la objeción de fondo ya que en la misma se indicó que si no se cambiaba el nombre se iba a denegar la solicitud, por lo que se procedió a acortar el mismo sin hacer un cambio sustancial, con relación a este agravio, cabe indicar a los apelantes, que el Registro lleva razón en no admitir la modificación porque esta como lo señaló dio como resultado una marca diferente, y en el proceso que se encontraba no era posible llevar a cabo otro estudio de fondo. De modo tal, que la modificación efectuada por los apelantes al signo solicitado fue un cambio sustancial que no está permitida en el proceso de solicitud de registro de una marca, conforme al artículo 11 de la Ley de marcas.

Sobre el agravio que formula la representación de los recurrentes, que la resolución que se impugna carece de los fundamentos jurídicos que respalden el rechazo a la solicitud, ya que el artículo 11 de la Ley de marcas, que motiva el rechazo del cambio sugerido, sin que sea un cambio esencial otorga el derecho de modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite o ampliación de la lista de productos o servicios. El cambio se sugirió en la etapa procesal oportuna, tal es la razón de la prevención. Además, contrario a lo alegado por el Registro de la Propiedad Intelectual era justamente esa etapa del proceso para presentar los cambios necesarios prevenidos, conforme a este agravio, es de interés señalar a los apelantes que no llevan razón al indicar que la resolución impugnada carece de los fundamentos jurídicos para rechazar la solicitud, ya que el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó correctamente la solicitud de




modificación del signo basándose para ello, en el artículo 11 de la Ley de marcas.

En cuanto a lo que manifiestan los apelantes que el artículo 11 de la Ley de marcas otorga el derecho de modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite, llevan razón en su alegato, porque efectivamente, la Ley de marcas permite modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite, según el artículo 11 de la Ley de marcas, siempre y cuando no implique un cambio esencial del signo, sin embargo, en el presente caso, se dio un cambio sustancial. Por consiguiente, la modificación que se realice al signo siempre debe ajustarse a las restricciones que impone la Ley, y en este caso, establece que no es posible realizar cambios esenciales al signo.

Además, resulta necesario aclarar a la representación de los recurrentes, que el Registro en ningún momento está indicando que la marca solicitada no se modificó en el tiempo oportuno, lo que señaló el Registro es que un cambio esencial requiere un nuevo estudio de fondo porque se considera una modificación esencial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, considera este Tribunal que



el signo propuesto , en clase 43 internacional, transgrede el artículo 7 inciso g), así como el artículo 8 inciso d), ambos de la Ley de marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Karla Sarita Bonilla Quirós, en su condición de apoderada especial de la señora Carolina Hinestroza Mesa, y del



señor Hugo Cavallini González, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:55:25 horas del 31 de enero de 2025, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 43 internacional, por las razones señaladas en esta resolución

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Karla Sarita Bonilla Quirós, en su condición de apoderada especial de la señora **Carolina Hinestroza Mesa**, y el señor **Hugo Cavallini González**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:55:25 horas del 31 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 43 internacional, por las razones señaladas en esta resolución. 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

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

## DESCRIPTORES.

MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33



**TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

21 de agosto de 2025

**VOTO 0366-2025**

Página 21 de 21