



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0119-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE SERVICIOS



CHRISTIAN MORA STELLER, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8675)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0480-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Francisco Eduardo Chaves Pérez, asistente legal, cédula de identidad 1-1086-0554, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor **CHRISTIAN MORA STELLER**, contador, cédula de identidad número 1-0947-0502, vecino de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:51 del catorce de enero de dos mil veinticinco.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de agosto de 2024, el abogado Francisco Eduardo Chaves Pérez, en su condición de apoderado especial del señor CHRISTIAN MORA STELLER,



solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger en clase 36 internacional: Corredores de seguros.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada las 11:20:51 del 14 de enero de 2025 (folios 36 a 45) denegó la solicitud de inscripción de la marca Crecer (diseño) en clase 36 internacional, en virtud de determinar que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial del promovente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

- 1) No existe “similitud alguna ni prohibición aplicable” para denegar la inscripción rogada en autos.
- 2) En el nivel gráfico, el “logo del signo pretendido incluye un ícono en la parte superior, formado por dos líneas curvas que crean una figura similar a un diamante o un cuadrado con esquinas suavizadas”
- 3) La tipografía del elemento denominativo es diferente porque la palabra “CRECER” está escrita en mayúsculas “y en un tipo



negrita, con un color azul oscuro” además se aprecia un subtítulo con la frase “Corredora de Seguros”

- 4) Desde el punto de vista fonético no se escuchan de forma similar.
- 5) Alega que “CRECER Corredora de Seguros” emplea un “diseño minimalista y abstracto, con un ícono que sugiere estabilidad y crecimiento financiero, compuesto por líneas geométricas en forma de diamante, en colores azul oscuro y claro. Su tipografía es gruesa y en mayúsculas, lo que proyecta profesionalismo y confianza, características clave en el ámbito de los seguros” mientras que “Saber es crecer” incluye un “diseño más dinámico, con un elemento gráfico de una planta que brota, simbolizando crecimiento natural o educativo. La combinación de colores vibrantes como verde y azul turquesa, y la tipografía más redondeada y juvenil, lo diferencia visualmente de la formalidad del primer logo, orientando el mensaje hacia el desarrollo intelectual y educativo”.
- 6) En las clases 35 y 41 la marca inscrita protege servicios que son diferentes a los que se solicitan proteger con la marca requerida, de tal forma que el Registro de la Propiedad Intelectual no debió considerar estas clases en el cotejo realizado.
- 7) La denominación fuerte en la marca registrada es “Saber”,

Por lo anterior solicitó revocar la resolución impugnada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; 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 entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.
- [...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un



signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de



confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el 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 c) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con los signos marcarios inscritos:

Signo solicitado



Clase 36: Corredores de seguros.



Signo Inscrito



Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”

Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias y negocios inmobiliarios.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Reiteradamente este Tribunal ha considerado que, en el cotejo marcario de signos mixtos primeramente debe establecerse cuál es el elemento –figurativo o denominativo– de la marca que predomina y que presenta la fuerza suficiente para proyectarse en el intelecto del consumidor para que pueda reconocer, distinguir y elegir eficazmente ese producto o servicio de otros de igual naturaleza o especie que se ofertan en el mercado de bienes y servicios.

Debe atender el recurrente que la importancia de la marca no solamente deriva de su capacidad de distinguir bienes en el sector comercial y de servicios, sino que también, entre otros atributos, la marca brinda información acerca de la identidad, el origen comercial, la trayectoria, la experticia y la experiencia del empresario responsable de la promoción, oferta, producción, distribución y venta del producto o servicio referido.

En este orden de ideas, resulta pacífico que en el presente examen el elemento denominativo se distingue y predomina sobre el elemento



figurativo de las marcas objeto de cotejo, por lo que procede continuar el análisis con fundamento en los términos CRECER / SABER ES CRECER, que se observan en los signos confrontados.

Por lo anterior los agravios del apelante referidos a la fuerza distintiva que poseen los elementos figurativos de los signos confrontados no son aceptados por este Tribunal porque los logos; la tipografía en mayúscula; “las líneas geométricas en forma de diamante, en colores azul oscuro y claro”, entre otros manifestados no poseen la fuerza suficiente para destacar y predominar frente al elemento denominativo de cada signo.

El signo marcario debe tener la capacidad de incidir en la mente del consumidor y que este agente del mercado lo recuerde eficaz y eficientemente cuando se encuentre en el momento de la elección del servicio ofrecido, resulta claro para este Órgano Colegiado que el



consumidor al observar la marca  retendrá en su mente el término CRECER que es el elemento predominante.

Igualmente, el elemento denominativo CRECER no proporciona al signo marcario pretendido, la distintividad suficiente, el vocablo “CRECER” se encuentra contenido de forma total en el elemento denominativo de la marca inscrita “SABER ES CRECER” razón por la que esta marca pretendida no supera la distintividad a nivel gráfico.

Por otra parte, a nivel fonético las marcas cotejadas al compartir el término “CRECER” en su estructura gramatical provoca que la pronunciación sea semejante.



Con respecto al contexto ideológico, es donde existe mayor similitud entre los signos cotejados, pues ambos, al compartir la misma palabra CRECER, transmiten la misma idea o concepto de acrecentamiento o aumento.

Por lo anterior, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico y fonético, el consumidor fácilmente las puede confundir y relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, 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 procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o



servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, del listado de servicios se observa que el



signo solicitado , pretende proteger servicios en "corredores de seguros" y la marca inscrita protege **Clase 35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" **Clase 36:** Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias y negocios inmobiliarios. **Clase 41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. De ahí que, determina este Tribunal que los servicios solicitados y protegidos en clase 36 están plenamente relacionados al estar vinculados con el sector de seguros. Con respecto a la clase 35, son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados; sin embargo, los servicios protegidos en clase 41 son de distinto género.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados con las diferencias contenidas en los elementos denominativos, los mismos no son de recibo, ya que del cotejo marcario efectuado anteriormente se obtiene la similitud gráfica, fonética e ideológica al contener el signo marcario inscrito, la totalidad del elemento denominativo de la marca que se pretende inscribir, sea: "CRECER".

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal, determina que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es declarar sin



lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:51 del catorce de enero dos mil veinticinco.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal de alzada declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Eduardo Chaves Pérez, en su condición de apoderado especial del señor **CHRISTIAN MORA STELLER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:51 del catorce de enero de dos mil veinticinco, 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: OO.41.36