



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0169-TRA-PI

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



COSTATROPIC S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12304)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0519-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSTATROPIC SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica: 3-101-210666, domiciliada en San José, Catedral, exactamente en el único edificio esquinero de color verde, se ubica en la intersección de la Avenida 10 y Calle 17, oficina No. 3, San José, Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:47:25 horas del 7 de marzo de 2025.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSTATROPIC SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la

marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en **clase 29 internacional: verduras congeladas. En clase 31 internacional: verduras frescas.**

Por medio de la resolución dictada a las 11:47:25 horas del 7 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Desde el punto de vista gráfico existen claras diferencias entre ambos signos, la marca registrada está compuesta por dos palabras, mientras que la marca de mi representada se compone de cuatro, también hay una gran diferencia en el número de letras que componen la marca solicitada y la registrada. Asimismo, RISP y BEST no son iguales ni tan siquiera similares y, la marca de su representada tiene un elemento distintivo adicional, "BY COSTATROPIC".



2. Desde el punto de vista fonético, al compartir el término CARIBBEAN esa parte va a sonar igual, sin embargo, dado que el resto de las marcas son completamente diferentes, evidentemente no son similares fonéticamente.

3. Al analizar ambas marcas desde el punto de vista ideológico, se vuelve aún más clara la diferencia entre ambas. La marca de su representada se traduce a “CARIBEÑO MEJOR POR COSTATROPIC”, mientras que la marca citada se traduce a “CARIBE/CARIBEÑO CRUJIENTE”.

4. Su representada busca proteger “verduras congeladas”, mientras que el registro citado protege “hojuelas cocidas y sazonadas preparadas a base de vegetales nativos incluyendo plátano, banano, fruta de pan y yuca”. Es claro que, si bien ambos registros protegen productos que tienen un origen vegetal, son productos muy diferentes entre sí, pues una protege el vegetal congelado en su estado más natural, y la otra protege hojuelas cocinadas y sazonadas hechas a base frutas y verduras. Son productos que no se encontraran en los mismos anaqueles, el producto de su representada estaría en el área de los congeladores, mientras que los productos de la marca citada estarían en algún pasillo junto con todos los otros “chips” o “snacks”. Por lo anterior se solicita aplicar el principio de especialidad.


5. El Registro ha permitido la coexistencia de marcas en clase 39 que comparten el término CARIBBEAN y protegen productos iguales o similares. No se le debería dar un trato diferenciado a la marca de su representada, cuando a marcas anteriores, con las que sí podría existir un posible riesgo de confusión, les permitieron la inscripción.



6. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



1. , registro: 168445, inscrita desde el 12 de junio de 2007, vigente hasta el 12 de junio de 2027, titular: HOLIDAY SNACKS, LIMITED, para proteger y distinguir **en clase 29 internacional:** hojuelas cocidas y sazonadas preparadas a base de vegetales nativos incluyendo plátano, banano, fruta de pan y yuca. (certificación visible a folio 6 y 7 del legajo digital de apelación)

TERCERO: 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. Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **COSTATROPIC S.A.**, a efecto de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y si el signo solicitado



, cumple con los requisitos previstos en la legislación marcaria.

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir,



separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

Por su parte, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, 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 este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

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:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.



En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

MARCA SOLICITADA



Clase 29 internacional: verduras congeladas. **Clase 31 internacional:** verduras frescas.

MARCA REGISTRADA



Clase 29 internacional: hojuelas cocidas y sazonadas preparadas a base de vegetales nativos incluyendo plátano, banano, fruta de pan y yuca.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que las marcas confrontadas son mixtas, las cuales coinciden en el elemento denominativo “CARIBBEAN”, el cual es el término sobresaliente y preponderante. El término “CARIBBEAN” domina visualmente cada uno de los conjuntos marcarios cotejados, siendo el elemento que captará la atención del consumidor y el que recordará.

Si bien el signo solicitado incorpora un elemento figurativo y los



vocablos “BEST” y “by Costatropic”, dichos componentes no le conceden la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, en donde la impresión global sigue siendo semejante al signo registrado.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito **fonético o auditivo** ya que su pronunciación y sonoridad es muy similar al coincidir en el término sobresaliente “CARIBBEAN”, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos evocan el mismo concepto al compartir el nominativo “CARIBBEAN”, palabra que puede ser traducida al español como “Caribe”, lo que genera una idea común referente a dicha zona geográfica y al estilo caribeño, por lo que presentan una semejanza ideológica alta.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Al analizar los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que se trata de productos alimenticios a base de vegetales, aunque se diferencia en el tipo de procesamiento, son de la misma naturaleza, los cuales pueden compartir los mismos canales de comercialización e ir dirigidos a un mismo tipo de público consumidor. De tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad, por existir riesgo de confusión



directo y riesgo de asociación empresarial.

El recurrente señala que se han concedido otros registros con similitud de denominaciones, sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, ya que cada asunto es único, en los cuales se deben evaluar la distintividad, el cotejo marcario, contexto comercial y el posible riesgo de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por la marca registrada, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por apelante, los cuales han sido abordados en el desarrollo de la presente resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSTATROPIC SOCIEDAD ANONIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSTATROPIC SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:47:25 horas del 7 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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



gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55