



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2025-0153-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**MARIANO SÁENZ RODRÍGUEZ, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11566)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0489-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **MARIANO SÁENZ RODRÍGUEZ**, cédula de identidad 1-1287-0115, vecino de San José, en carácter personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:10:20 horas del 12 de febrero de 2025.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 7 de noviembre de 2024, el señor **MARIANO SÁENZ RODRÍGUEZ**, de calidades conocidas, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de eventos en el ámbito comic, animé, video juegos, mundo geek, producción y desarrollo de los mismos.

Mediante resolución dictada a las 11:10:20 horas del 12 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción solicitada, por considerar que el signo es inadmisibile por razones extrínsecas al incurrir en las prohibiciones del 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 señor **SÁENZ RODRÍGUEZ** apeló y luego de la audiencia concedida por este Tribunal, se apersonó el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en calidad de apoderado especial del apelante y expuso como agravios lo siguiente:


1. La resolución del Registro de Propiedad Intelectual fue emitida sin considerar la regulación vigente en materia de elementos genéricos en signos complejos, por lo que debe ser revocada.

2. Los elementos genéricos en marcas compuestas no son susceptibles de apropiación. Lo que pretende es que se reconozca que el simple hecho de que una marca registrada y consolidada contenga una palabra determinada no significa que otras marcas no se pueden registrar con esa palabra; debe existir un análisis intelectual más allá de la comparación en el vacío de los términos que componen la marca, pues es incluso posible que marcas registradas en el pasado sean hoy



marcas sin contenido de derecho, marcas totalmente diluidas, y que en consecuencia no puedan evitar que terceras personas registren marcas que contengan dichos términos.



**3.** El registro  incluye elementos de uso común para los servicios de “eventos de cultura geek, pop y animé”, más allá del nombre de CR, los términos “comic” y “con”, tanto de forma conjunta como separada, son elementos necesarios para este tipo de servicios. En el Registro existen múltiples marcas registradas que contiene el término -CON para referirse a convenciones o conferencias, al igual que el término “Comic” que en una búsqueda en el sistema del Registro muestra más de 100 resultados relacionados. El término CON es genérico y de uso común, y no tiene ningún carácter distintivo, pues el Registro ha permitido la inscripción de diferentes marcas con el término CON, lo que no puede ser sujeto de apropiación exclusiva de ninguna persona.

**4.** Las marcas no se parecen en nada, aun y cuando contengan dos elementos necesarios para el comercio: comic y con que literalmente significa “convención de comics”, se diferencian por los elementos gráficos como color, letras, gráficos y la palabra preponderante MEGA.

Solicitó que se revoque la resolución y se continúe con el trámite de registro del signo pretendido.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en



el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios:



registro 261803, inscrita desde el 8 de mayo de 2017, vigente hasta el 8 de mayo de 2027, titular: Manuel Quirós Monge, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: Eventos de cultura geek, pop y animes relacionados directamente con el nombre Comic Con (folios 11 y 12 del legajo 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.** Una vez 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 efectos de realizar el



análisis del signo solicitado es importante referirse a los elementos que se deben considerar en el análisis de las marcas,



previo a su registro. En lo que interesa, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas estipula:

**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.

[...]

Se debe tener presente que la finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, y se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo,



porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que se daría cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación; o bien, 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 esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los



signos, o mejor aún, 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.

Este estudio comparativo, el operador jurídico debe realizarlo colocándose en el lugar del consumidor y teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos; además, debe atenderse a la impresión de conjunto que los signos despierten, 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Desde esta perspectiva, entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, mencionado *supra*, es claro en cuanto a que no se debe admitir una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

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 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.

Una vez realizado el análisis señalado, el Registro de instancia determinó la inadmisibilidad del signo pedido de conformidad con las normas citadas y lo denegó ante la similitud con el signo inscrito y los servicios por proteger y comercializar, por lo que rechazó la solicitud.

Sin embargo, este Tribunal de alzada discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia, por las razones que a continuación se expondrán. Los signos en conflicto son los siguientes:

Marca propuesta



**Clase 41:** servicios de eventos en el ámbito comic, animé, video juegos, mundo geek, producción y desarrollo de los mismos.

Marca registrada



**Clase 41:** eventos de cultura geek, pop y anime relacionados directamente con el nombre Comic Con.

De la anterior comparación se observa que, a nivel gráfico, el signo propuesto posee una figura geométrica similar a una estrella color azul y sobre ella un aro color negro, sobrepuesta en la punta inferior de la estrella sobresale la palabra **MEGA** escrita con una tipografía especial y en letra mayúscula de color negro, debajo ella, se observan las palabras **COMIC CON** escritas también con una tipografía especial



de color azul y en letra mayúscula. Mientras tanto, el signo registrado está conformado por un cuadrado cuyo fondo presenta los colores amarillo, anaranjado y rojo, en el fondo se observa una silueta que asemeja una ciudad y saliendo del centro de esta ciudad, ocho figuras de personas, aparentemente volando, que asemejan súper héroes; sobre ellos y dentro de un rectángulo color café, se ubican las palabras COMIC CON, de color amarillo, y bajo la ciudad en letras de color blanco se leen los términos Costa Rica. Los gráficos de ambos signos no comparten colores salvo el negro, ni coinciden en su ilustración.

Desde el punto de vista fonético, ambos signos están conformados por dos palabras iguales COMIC CON, pero a diferencia de lo externado por el Registro, considera esta instancia que el término MEGA en el signo solicitado, permite que la pronunciación de los signos sea diferente; aunque el impacto sonoro de las palabras COMIC CON es idéntico, la palabra MEGA le da una distintividad necesaria que eliminaría cualquier confusión en el consumidor.

Se debe recordar que el contenido sonoro de los signos impacta en forma directa en el oyente; máxime que el cotejo fonético debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad; por lo que, para el caso bajo examen, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización: **MEGA COMIC CON**, lo que provoca una diferenciación con relación a la marca inscrita.

Ideológicamente, la palabra **MEGA** significa grande. (<https://dle.rae.es/mega->); por su parte, en cuanto a la frase **COMIC**



CON, en la que coinciden las marcas enfrentadas, se encuentran los siguientes significados:

**Cómic:**

Del ingl. *comic*; literalmente 'cómic'.

1. m. Serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia.

SIN.: historieta, tira, tebeo, comiquita, monitos, muñequito.

2. m. Libro o revista que contiene cómics.

(<https://dle.rae.es/c%C3%B3mic?m=form>)

**Con-:**

Del lat. *Con-* o *com-*.

1. Pref. Significa “reunión”, “cooperación” o “agregación”.

(<https://dle.rae.es/con-?m=form>)

Tal como se observa, la frase **COMIC CON** –coincidente en los signos– evoca la misma idea en la mente del consumidor: una convención de, sobre o relacionada con historietas o cómics; un evento de la cultura geek, popular o animé; razón por la cual esta instancia no considera que se trate de términos de fantasía, pues el signo transmite el concepto de una convención de cómics; no obstante, la comparación debe realizarse observando los signos como un conjunto de elementos y desde esta perspectiva no hay similitud ideológica en ellos, dadas las diferencias apuntadas.

Tal como se desprende del anterior análisis, el signo propuesto no solo está formado por las palabras **MEGA COMIC CON**, pues el diseño de lo que aparenta una estrella azul con un aro negro encima, junto con la palabra MEGA, constituyen la parte preponderantes lo cual conforma todo un conjunto de elementos aportados en un diseño:



en el que se emplean figuras geométricas y colores que en conjunto conforman el distintivo marcario que se pretende registrar, por lo que, a criterio de este órgano de alzada, el signo propuesto, tal y como ha sido analizado cuenta la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral.

Observando el signo solicitado como un todo y ese conjunto de elementos que lo componen, se trata de una marca mixta, donde no solo se debe prestar atención a la parte denominativa que compone la marca, sino todos aquellos elementos tan distintos que lo conforman y que le proporcionan a este signo en especial una carga visual importante que lo hace diferente al inscrito, por lo que, el consumidor al ver las marcas no las podría relacionar dadas sus particularidades, lo que posibilita su coexistencia registral.

Respecto a los servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, no es necesario hacer referencia, pues como se indicó, los signos presentan diferencias suficientes que les permiten coexistir en el mercado.

Tal como lo señala el artículo 28 de la Ley de marcas, cuando el signo esté compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio. En este sentido, las expresiones “COMIC CON” son términos que constantemente son usados por otros



competidores en el mercado para distinguir sus servicios, de manera que, en este caso particular, el elemento que predomina es el componente denominativo MEGA y el diseño, el cual cuenta con la carga distintiva necesaria para ser registrado.

Debido a lo anterior, los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente son acogidos, puesto que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado *supra*, pese a que los signos comparten algunos elementos gramaticales, es evidente que, tanto a nivel gráfico como fonético, no existirá confusión entre los signos, pues se percibirán frente al consumidor como signos diferenciables. Por ende, tampoco se generará un riesgo de asociación empresarial, pues las diferencias en sus otros componentes son claras y hacen a la marca pedida fácilmente identificable en el mercado, por ende, merecedora de protección registral.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca



no violenta el artículo 8 inciso a) ni b) de la Ley de marcas, pues cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado, sin generar confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial indebida.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **MARIANO SÁENZ RODRÍGUEZ**, en su



condición personal, en contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **MARIANO SÁENZ RODRÍGUEZ**, en su carácter personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:10:20 horas del 12 de febrero de 2025, la que en este acto **se revoca** para que continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiera. 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/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26