



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0115-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

3-102-889620 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12245

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0477-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Alfaro Salas, cédula de identidad 1-1269-0988, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa denominada con su número de cédula de persona jurídica 3-102-889620 S.R.L., domiciliada en Guanacaste, Liberia, del Aeropuerto Daniel Oduber, tres kilómetros oeste, Centro de Negocios Plaza Futura, oficina número 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:38:16 horas del 13 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de noviembre de 2024, el señor Jacob Thomas Durfee, estadounidense, pasaporte de su país número 517594252, con domicilio en Estados Unidos de América, 10680 West Highway 24 Green Mountain Falls, Colorado 80819, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad costarricense denominada con su número de cédula de persona jurídica 3-102-889620 S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir en clase 39: servicios de operación de tours acuáticos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 07:38:16 horas del 13 de febrero de 2025, denegó la inscripción



de la marca solicitada , dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado por cuanto gráfica y fonética es idéntica, busca proteger los mismos servicios dentro del giro comercial (tours vs actividades turísticas) y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa gestionante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. No lleva razón la autoridad registral para rechazar la marca propuesta por derechos de terceros, por cuanto existen suficientes elementos de forma y fondo que determinan una diferenciación clara, que permiten la inscripción de la marca pretendida.

2. El examinador se equivoca en la calificación de los signos, ya que los analizó de forma separada y no en su conjunto, fraccionando el distintivo marcario propuesto que fue cotejado con el signo inscrito ACCESS COASTAL VACATIONS A.C.V. S.A., además con fundamento en el cotejo marcario, determinó que presenta similitud con respecto a la palabra COASTAL, y analogía fonética, aun cuando exista esa afinidad en la utilización de este término, no lleva razón el examinador del Registro al establecer que este elemento es el preponderante y al ser la primer palabra provocaría riesgo de confusión en el consumidor, por cuanto se está en presencia de servicios totalmente diferentes. Aclara también que la traducción al español de la palabra en idioma inglés COASTAL, su traducción al español refiere a costero o costera, y alude o guarda relación con la costa, siendo este término de uso genérico.

Por lo indicado, la marca que se solicitó inscribir es un denominativo integral y presenta un logo; de ahí que, debió ser analizada como un todo, no separando o individualizando cada palabra que la conforman, ya que debido a ello se limitó el derecho individual a la innovación, mercadotecnia y exclusividad que se imprime en cada producto que



se presenta en el mercado.

En consecuencia, el hecho de que el signo inscrito ACCESS COASTAL VACATIONS A.C.V. S.A., contenga en su conformación la palabra COASTAL, no se puede interpretar que se presente una similitud alguna más allá del fonema extranjero, por lo que la intención del registrador de pretender enlazar esto con el propósito de rechazar la solicitud pretendida, se configura en un atentado contra el registro de todas las marcas y además sería una práctica no apegada a la razonabilidad.

Además, respecto al cotejo ideológico de los signos, el registrador señaló que la palabra COASTAL, no posee un significado propio; de ahí que, se presente una contradicción debido a que por un lado le presta significativa importancia a ese término y por otro lado manifiesta que este vocablo no presenta una definición propia.

3. El registrador ignoró que la marca pretendida está relacionada con servicios de operación de paquetes acuáticos, los cuales no guardan relación con la actividad turística o promoción de paquetes vacacionales; en consecuencia, la decisión de rechazo en que se basa el registrador es incorrecta, y sin obviar que los paquetes acuáticos se brindan específicamente en Villas Sol 26, Playa Hermosa, Guanacaste; y los paquetes vacacionales de ACCESS COASTAL VACATIONS A.C.V. S.A., se comercializan por medio de un establecimiento comercial dedicado a la actividad turística y promoción de paquetes vacacionales, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent.



4. Se apela a la cancelación por falta de uso del signo registrado, ya que, por medio del buscador de Google se constata que ACCESS COASTAL VACATIONS, no registra sitio web, imagen registrada, información de contacto o cualquier otro detalle que pueda dar información al consumidor, como tampoco nada que pueda llamar al consumo.

Por otra parte, como sustento de sus agravios señaló los votos dictados por este Tribunal números 233-2005 y 003-2006.

Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación en contra de la resolución recurrida y se orden la inscripción de la marca solicitada.

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 la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial , registro 191551, desde el 19 de junio de 2009, titular ACCSSES COASTAL VACATIONS .A.C.V. S.A., protege y distingue un establecimiento comercial, dedicado a la actividad turística y promoción de paquetes vacacionales, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent de la Pops 100 metros oeste Edificio esquinero a mano derecha (visible a folio 45 y 46 del expediente principal).



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

CUARTO. SOBRE EL 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo propuesto fue rechazado por causales extrínsecas. Se



consideró que incurre en la siguiente prohibición:

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:

[...]

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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) 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;
[...]

Los signos en conflicto son los siguientes:

Marca solicitada	Nombre comercial registrado Registro 191551
	
Clase 39: servicios de operación de tours acuáticos.	Un establecimiento comercial, dedicado a la actividad turística y promoción de paquetes vacacionales, ubicado en San



	Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent de la Pops 100 metros oeste Edificio esquinero a mano derecha.
--	---

Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos son mixtos, compuestos por una combinación de elementos gráficos y denominativos, a pesar de conformarse la marca solicitada por un diseño y los términos **COASTAL** en letra grande y **ADVENTURES** en letra pequeña, estos elementos no le conceden la suficiente distintividad para diferenciarse del nombre comercial registrado, como puede apreciarse de la visión en conjunto el elemento central y dominante de mayor percepción que el consumidor va a recordar o fija su atención es el término **COASTAL**, contenido en el signo inscrito, sin dejar de lado que el vocablo **ADVENTURES**, no se considera por ser un término genérico en referencia a los servicios a proteger.

En consecuencia, por la concordancia gramatical que presentan los signos dentro de su conformación en relación con la palabra **COASTAL**, puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, los signos se perciben al oído del consumidor de forma



análoga, y no presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que provoca la posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

En cuanto al contexto ideológico, la palabra en idioma inglés **COASTAL**, traducida al español significa **COSTERO**, de ahí que, los signos evocan el mismo concepto o idea en la mente del consumidor (costera/costero), el cual puede relacionar la marca pretendida con el nombre comercial inscrito, dentro de la misma actividad mercantil (actividad turística), lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Respecto a los servicios y giro comercial, considera este Tribunal que se encuentran completamente relacionados, por cuanto un paquete vacacional ofrecido por un establecimiento comercial puede incluir dentro de sus servicios turísticos un tour acuático, que generalmente es un componente del paquete, por lo que lejos de verse como diferentes, es probable que el consumidor los asocie y piense que se trata de signos provenientes del mismo origen empresarial.

Por todo lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial que puede darse, debido a que los signos son confundibles en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológico en torno al término preponderante **COASTAL**.

Según lo señalado por la recurrente, que la marca propuesta presenta suficientes elementos de forma y fondo, los cuales determinan una diferenciación clara y que permiten su inscripción; considera este



Tribunal de importancia señalar, que a pesar de que la marca solicitada presenta una serie de elementos gráficos y denominativos en su conjunto marcario, esta contiene en su parte denominativa el término **COASTAL**, tal y como se mencionó anteriormente el elemento preponderante en el nombre comercial registrado, que es el de mayor influencia en el consumidor al momento de llevar a cabo el acto de consumo, ocasionando en este riesgo de confusión o asociación empresarial; de ahí que, no lleva razón la apelante en lo manifestado.

Con respecto a que los signos fueron analizados de forma separada y no en su conjunto, fraccionando el distintivo marcario propuesto que fue cotejado con el signo inscrito **ACCESS COASTAL VACATIONS**, estableciendo el examinador que el elemento preponderante es **COASTAL**, que además existía analogía fonética y a pesar de esa identidad, no se podría determinar que se presenta similitud, por cuanto los servicios solicitados difieren del giro comercial del nombre comercial inscrito. En relación con este punto, considera esta autoridad que no lleva razón la apelante, por cuanto dentro de los paquetes vacacionales, que son promovidos por establecimientos comerciales, se pueden ofrecer los servicios de tours acuáticos; de ahí que como bien quedó establecido en el cotejo estos se integran, lo que puede generar que el consumidor los asocie y piense que se trata de signos provenientes del mismo origen empresarial.

Respecto a lo manifestado que la marca solicitada es un denominativo integral conformada por el término genérico en idioma inglés **COASTAL**, cuya traducción al español refiere a costero o costera, además el signo presenta un logo; de ahí que, debió ser analizada



como un todo, no separando o individualizando cada palabra que la conforman, ya que debido a ello se limita el derecho individual a la innovación, mercadotecnia y exclusividad que se imprime en cada producto que se presenta en el comercio. De lo anterior, considera este Tribunal de importancia señalar que aun cuando el signo pretendido se conforma por la palabra **COASTAL**, y **ADVENTURES**, los restantes elementos gráficos del conjunto marcario sean: la figura de una caña de pescar, una embarcación y un pez salpicando en el mar, todos estos elementos que componen el distintivo marcario pretendido vistos en su conjunto no le conceden ningún tipo de distintividad a la marca solicitada, siendo ello también un obstáculo para que acceda a la publicidad registral, siendo el elemento preponderante el elemento denominativo con mayor influencia en el consumidor y está ubicado dicho elemento en el centro del signo propuesto.

Aunado a lo anterior, cabe indicar que al no contar la marca pedida con algún otro elemento adicional que la particularice del nombre comercial registrado, y que también pueda ser diferenciada o individualizada por parte del consumidor de otros signos de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, deviene su rechazo.

En cuanto a la cancelación por falta de uso alegada por la recurrente, estima es Tribunal que este agravio no es atendible, por cuanto no estamos en presencia de esta figura, debido a que en el presente caso lo que se discute es un derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas. Si el apelante desea la interposición de un proceso de cancelación, debe proceder conforme a lo establece el derecho marcario nacional.



Finalmente, acerca de los votos 233-2005 y 003-2006, emitidos por este Tribunal, y mencionados por la recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada solicitud es independiente y le aplica su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud y la normativa correspondiente, dado que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el nombre comercial



, y de permitirse la inscripción del signo pretendido



, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos d) de

la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Alfaro Salas, en su condición de apoderada especial de la empresa



denominada con su número de cédula de persona jurídica 3-102-889620 S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:38:16 horas del 13 de febrero de 2025, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.



MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33