



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0156-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “COSTA CAT”
COSTA CAT TOURS LIMITADA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12479
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0504-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con seis minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa COSTA CAT TOURS LIMITADA, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-710201, domiciliada en Jacó, Garabito, Oficina Costa Cat Cruises, Marina Los Sueños, Muelle Público, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:41 horas del 12 de marzo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de diciembre de



2024, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **COSTA CAT**, para proteger y distinguir en clase 39: servicios de organización de viajes y turismo; pesca y servicios relacionados con actividades recreativas y deportivas acuáticas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 09:19:41 horas del 12 de marzo de 2025, denegó la inscripción de la marca solicitada **COSTA CAT**, por derecho de terceros, al presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los nombres comerciales



registrados , y . además, por la relación existente entre los servicios y los giros comerciales, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, 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. El Registro de la Propiedad Intelectual citó dos nombres comerciales como fundamento del rechazo de la marca solicitada; sin embargo, existe un gran número de marcas en la misma clase 39 que en su conformación presentan el término **COSTA**, las cuales protegen servicios de tipo turístico, entre otras se pueden mencionar las



siguientes: , registro 323913;



, registro 319227; **COSTA**



ANDIRA, registro 316761; **LA COSTA**, registro 252676; y **COSTA ELENA**, registro 252571. En consecuencia, se determina que al menos existen cinco registros que contienen la palabra **COSTA**, y que protegen servicios turísticos o relacionados al igual que los nombres comerciales citados por el Registro; de ahí que, no es congruente que se pretenda rechazar la inscripción de la marca solicitada **COSTA CAT**, si se aceptó la inscripción de todos los registros antes citados.



Asimismo, el nombre comercial **LA COSTA**, que es parte del fundamento de rechazo de la marca propuesta, se encuentra vigente desde 1979 hace más de 40 años, sin embargo, las marcas antes mencionadas que contienen la palabra **COSTA** fueron inscritas en el 2016, 2023 y 2024; en consecuencia, la autoridad no tomó en cuenta que existiera ningún tipo de riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los signos, a pesar de que protegen servicios relacionados, consintiendo su coexistencia en el mercado. Por lo anterior, no podría el Registro tener un trato desigual con relación a la marca de su representada.

2. El hecho de que existan numerosos signos en la misma clase que protegen servicios idénticos, los cuales presentan la misma denominación, esto demuestra que se está ante la dilución de la marca **COSTA**, quiere decir que ha perdido su fuerza distintiva dentro del mercado de los servicios turísticos. Por tanto, no es posible que se señale al nombre comercial **LA COSTA**, como obstáculo para el



registro de la marca **COSTA CAT**, en clase 39.

3. Respecto a las marcas que incluyen el vocablo **CAT**, la autoridad registral señala el nombre comercial **CAT**, que protege un establecimiento comercial dedicado a la venta, compra y promoción de servicios turísticos, sin embargo no existe un registro que proteja esos servicios con la denominación **CAT**, y teniendo en cuenta lo antes indicado, en la actualidad existen únicamente dos marcas **CAT**, a nombre de CATERPILLAR INC., sea el registro 175865, que protege en clase 39: transporte; corretaje de mercancías; corretaje de transporte; servicio de despacho de mercancía; almacenaje de mercancías; embalaje de mercancías; suministro de almacenaje y transporte de información; almacenes; alquiler de vehículos; y el registro 178501, que protege en clase 39: transporte; corretaje de mercancías; corretaje de transporte; servicio de despacho de mercancía; almacenaje de mercancías; embalaje de mercancías; suministro de almacenaje y transporte de información; almacenes; alquiler de vehículos.

4. Respecto al análisis en conjunto de los signos, el Registro no puede segregar los elementos de un signo y analizarlos en forma individual como fue realizado en la prevención de fondo, estos se debieron analizar como un todo.

Además, al analizar la marca pretendida **COSTA CAT**, y los nombres comerciales **LA COSTA** y **COSTA CAT**, el consumidor fácilmente las distingue, entre el nombre comercial **CAT** y **COSTA CAT**, la diferencia es evidente, por cuanto la marca pretendida cuenta con la palabra



adicional **COSTA**, de ahí que el nombre comercial se compone por una palabra en idioma inglés y el signo pretendido por dos palabras una en español y la otra en inglés.

5. En el campo ideológico al traducir los signos se determina que el nombre comercial refiere a **GATO**, y la marca solicitada significa **COSTA GATO**, que no presenta una definición específica de manera conjunta.

6. En cuanto al análisis de productos entre los signos **CAT** y **COSTA CAT**, se determina que los protegidos por las marcas **CAT**, son distintos a los pretendidos. De ahí que, no se presente riesgo de confusión en el consumidor.

Finalmente solicita se revoque la resolución recurrida, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **COSTA CAT**, en clase 39.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritos los siguientes signos:



- Nombre comercial **CAT**, registro 155544, inscrito desde el 16 de diciembre de 2005, titular SERVICIOS K.H., S.A., protege un establecimiento comercial dedicado a la venta,



compra y promoción general de paquetes turísticos a agencia de viajes, emisora y receptiva, y a todo el turismo en general. Ubicado en San José, Barrio Amón, calle 5, Avenida 1 y 3 (folio 9 y 10 del expediente principal).



- Nombre comercial , registro 56167, inscrito desde el 17 de octubre de 1979, titular PROMOTORA LA COSTA S.A., protege actividades de promoción turística y hotelera (folio 11 y 12 del expediente de origen).

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 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 de servicios
solicitada

COSTA CAT

Clase 39

Servicios de organización de viajes y turismo; pesca y servicios relacionados con actividades recreativas y deportivas acuáticas.

Nombres comerciales registrados



Protege un establecimiento comercial dedicado a la venta, compra y promoción general de paquetes turísticos a agencia de viajes, emisora y receptiva, y a todo el turismo en general. Ubicado en San José, Barrio Amón, calle 5, Avenida 1 y 3.

Actividades de promoción turística y hotelera.

Del análisis en conjunto de los signos y valorando los agravios del apelante, se denota que, a nivel gráfico, la marca solicitada es denominativa conformada por los términos **COSTA** y **CAT**, escritos con una grafía sencilla en letras mayúsculas en color negro. Los nombres comerciales inscritos son mixtos, el primero está compuesto por la figura de un leopardo, seguido a su lado derecho por la palabra **CAT**, escrita con una grafía especial, en letras mayúsculas de color verde; el segundo se compone por la figura de un rectángulo con sus esquinas redondeadas y en su interior presenta la expresión **La Costa**, escrita con una grafía especial en letras con un contraste de color gris



y blanco, debajo des esa expresión se observa una figura que asemeja las olas del mar y a su lado derecho se posiciona la representación de un pelícano.

De la descripción anterior, se determina que a pesar de que los nombres comerciales inscritos se conforman por diferentes elementos gráficos, claramente se constata que los elementos centrales y dominantes de mayor percepción que el consumidor va a recordar o centra su atención son los términos que conforman la marca de servicios solicitada sean **COSTA** y **CAT**; que se encuentran contenidos en los signos registrados. De ahí que, por la concordancia gramatical que presentan los signos dentro de su conformación, 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 se presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que reafirma el riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.

En cuanto al contexto ideológico, la marca solicitada se compone por el término **COSTA**, que es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:



[...] 1. **f.** Orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella.

Sin.: litoral, orilla¹, playa, ribera¹, margen, borde¹, costera.

[...]

(Real Academia Española (2024). Recuperado el 4 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/costa?m=form>).

Además, de la palabra en idioma inglés **CAT**, que significa en castellano es **GATO**, según se observa su traducción en el siguiente enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/cat>.

En consecuencia, la marca pretendida evoca un concepto o idea afín en la mente del consumidor con respecto a los nombres comerciales registrados, lo cual ocasiona que el consumidor pueda relacionar o asociar de manera directa los signos, dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de servicios, lo que ocasiona riesgo de confusión o asociación empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los servicios solicitados sea: servicios de organización de viajes y turismo; pesca y servicios relacionados con actividades recreativas y deportivas acuáticas. y los giros comerciales protegidos: un establecimiento comercial dedicado a la venta, compra y promoción general de paquetes turísticos a agencia de viajes, emisora y receptiva, y a todo el turismo en general; y actividades de promoción turística y hotelera. De ahí que, considera este Tribunal que se encuentran completamente relacionados, por cuanto los signos guardan relación con servicios turísticos de manera general, lo cual



puede llevar a confusión al consumidor al asumir que la marca de servicios **COSTA CAT**, es una extensión o una nueva línea de servicios de los nombres comerciales registrados.

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 distintivos marcarios son confundibles en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológico en torno a los términos preponderantes **COSTA** y **CAT**.

Respecto a lo señalado por la recurrente, que el Registro citó dos nombres comerciales como fundamento del rechazo de la marca solicitada; sin embargo, existen marcas registradas en la misma clase 39 que en su conformación presentan el término **COSTA**, y protegen servicios de tipo turístico; considera este Tribunal de importancia señalar a la apelante, que el hecho de que existan otros distintivos marcarios inscritos, no es un requisito sine qua non para registrar la marca pretendida, ya que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos, como el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley citada, así como los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución política.



Con relación a lo indicado por la recurrente, de que existen numerosos signos con la igual denominación, misma clase, y que protegen servicios idénticos, por lo cual se produce la dilución de la marca **COSTA**; de ahí que, no es posible señalar al nombre comercial **LA COSTA**, como obstáculo para el registro de la marca pretendida. En relación con este punto, considera esta autoridad que no lleva razón la apelante, por cuanto la dilución marcaría estriba en el debilitamiento de la fuerza distintiva, reputación o valor comercial de una marca famosa o notoria, que es provocado por el uso no autorizado de signos similares en productos, servicios o giros comerciales no relacionados, sin necesidad de que exista confusión directa en el consumidor; situación que para el caso bajo estudio no se configura, al no demostrar el promovente esa precisa condición sobre el derecho de su representada, razón por la cual se rechazan sus argumentos en dicho sentido.

En cuanto al análisis en conjunto de los signos, la autoridad registral no puede segregar los elementos de un signo y analizarlos en forma individual como fue realizado en la prevención de fondo, estos se debieron analizar como un todo. En relación con este punto, considera esta autoridad que no lleva razón la apelante, por cuanto claramente del cotejo se determinó la similitud que presentan los signos en conflicto a nivel gráfico, fonético e ideológico, asimismo los elementos denominativos **COSTA** y **CAT**, que conforman la marca solicitada, vistos en su conjunto no le conceden ningún tipo de distintividad, siendo ello un obstáculo para que el distintivo marcario acceda a la publicidad registral; asimismo, al no contar la marca pedida con algún



otro elemento adicional que la particularice de los nombres comerciales registrados, y que también pueda ser diferenciada o individualizada por parte del consumidor y de otros signos de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, deviene su rechazo.

Finalmente, en cuanto a los restantes agravios expuestos, se debe indicar que no son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, además de la relación de los servicios solicitados y los giros comerciales protegidos; por ende, la marca de servicios solicitada no puede coexistir pacíficamente en el comercio con los signos registrados, razón por la cual se rechazan las restantes consideraciones expuestas por la recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa COSTA CAT TOURS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09: 19: 41 horas del 12 de marzo de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

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



COSTA CAT TOURS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:41 horas del 12 de marzo 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