



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0249-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SEÑAL DE PROPAGANDA
“EL TRANSPORTE DE LOS TICOS”
TALOMEX SOCIEDAD ANONIMA., apelante.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2091)
MARCAS Y OTROS SIGNOS.

VOTO 0034-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y nueve minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **FEDERICO RUCAVADO LUQUE**, cédula de identidad 1-0839-0188, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TALOMEX SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-101-090323, domiciliada Sabana Norte, contiguo a Agencia Nissan, Edificio Economy Rent a Car, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:09:04 horas del 29 de abril de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de febrero de 2025, el abogado Federico Antonio Rucavado Luque, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía TALOMEX S.A., solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial "EL TRANSPORTE DE LOS TICOS" en clase 50 internacional, para proteger y distinguir: la promoción de servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte terrestre. Esta señal de publicidad se vinculará con la marca ECONOMY RENT A CAR (DISEÑO) registro 199015, en clase 39 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:09:04 horas del 29 de abril de 2025, denegó la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial "EL TRANSPORTE DE LOS TICOS" en clase 50 internacional, pedida por la compañía TALOMEX S.A., al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado "T.T.T TRANSPORTE TICO TICO", por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es semejante; por lo que, al comprobarse la similitud podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, servicios o giros comerciales a través de signos marcarios distintivos; situación que transgrede el artículo 62 b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Notificación realizada el 6 de mayo de 2025 (folio 21 a 30).



Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la compañía TALOMEX S.A., interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y sobre lo apelado señaló:

1. El cotejo realizado se hizo partiendo de que los signos en disputa son señales de publicidad, cuando se trata de una marca de servicios de la clase 39 (signo inscrito) y una señal de publicidad comercial (signo solicitado); lo cual afecta las posibilidades registrales de su representada. Siendo que no es lo mismo confrontar una actividad amplia como lo es transporte, sin ningún tipo de especialidad con la promoción de servicios relacionados con el alquiler de transporte terrestre en relación directa con la marca ECONOMY RENT A CAR (diseño), registro 199015 en clase 39 internacional.
2. El Registro, no hizo referencia al hecho de que la frase propuesta se vincula a una marca inscrita desde el año 2010, con presencia notoria en el mercado del alquiler de vehículos terrestres.
3. El principio de unicidad establece que un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta, siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor promedio. Debido a que la frase y la marca a promocionar, serán utilizadas en conjunto.
4. La inclusión del término Ticos y transporte recae directamente dentro de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de marcas.
5. La frase empleada EL TRANSPORTE DE LOS TICOS es una frase distintiva, ya que no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario. Al respecto, nótese que no se detectó ningún uso del signo T.T.T. TRANSPORTE TICO TICO, al realizar búsqueda con el motor Google ni en relación con su titular el Sr. César Reiny Murillo Gutiérrez.



6. El signo inscrito destaca un núcleo denominativo con sus siglas T.T.T., de tres letras iguales que equivalen a la frase inscrita TRANSPORTE TICO TICO, donde no destaca ningún tipo de atributo de tipografía o color.
7. La frase EL TRANSPORTE DE LOS TICOS, en conjunto con



la marca a promocionar son los elementos creativos e innovadores que se deben valorar para avalar su coexistencia con la marca de servicios inscrita.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho relevante para el presente caso lo siguiente:

- El señor **CESAR REINY MURILLO GUTÉRREZ**, tiene inscrita la marca de servicios: T.T.T TRANSPORTE TICO TICO, en clase 39 internacional, para proteger: transporte. Fue inscrita desde el 24 de febrero de 2017 y cuenta con vigencia al 24 de febrero de 2027 (folio 5 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Previo a emitir las consideraciones de fondo este Tribunal de alzada, estima importante señalar que en la presente resolución, el Registro de la Propiedad Intelectual incurre en un error material al indicar que el signo registrado es una señal de propaganda, cuando lo correcto es un signo marcario; sin embargo, conforme se desprende de su análisis y del contenido de fondo se observa que se hizo de manera correcta, y



en este sentido, se corrige el inciso citado siendo el correcto el inciso c) del artículo 62 de la Ley de marcas y no el b), como por error se consignó. Asimismo, se desprende de la demás información contenida en la resolución que es un error que no causa nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear, por lo que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee **para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial**”. (La negrilla no corresponde al texto original).

En este sentido, la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del consumidor sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

De ahí que, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2 de la Ley de



marcas, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada; para el caso bajo examen le fue de aplicación los siguientes presupuestos:

Artículo 62.- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

[...]

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

[...].

Al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que:

“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”.



(LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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 hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con lo anterior este Tribunal, ha dictaminado que: el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual,



que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se perciben los signos. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ahora bien, dicho lo anterior y teniendo presente los términos utilizados en este análisis, se logra colegir lo siguiente:

SIGNO INSCRITO	SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA:
T.T.T TRANSPORTE TICO TICO Clase 39: Transporte.	EL TRANSPORTE DE LOS TICOS Promoción de servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte terrestre. Esta señal de publicidad se vinculará con la marca ECONOMY RENT A CAR



(DISEÑO) registro 199015, en
clase 39 internacional.

A nivel **gráfico**, se desprende que la señal de publicidad propuesta **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS** con relación al signo marcario inscrito **T.T.T TRANSPORTE TICO TICO**, ambas contemplan el mismo contenido gramatical, de ahí que, lo pretendido se encuentre inmerso en su mayoría en la marca inscrita, al coincidir en los términos “transporte” y “tico”. En consecuencia, la semejanza contenida entre ellas conlleva a que el consumidor corra el riesgo de confundirse en el comercio y las relaciones empresariales.

Desde el punto de vista **fonético** es claro que, al pronunciar los signos cotejados **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS** y **T.T.T TRANSPORTE TICO TICO**, estos se perciben de manera semejante al no contar con una diferencia sustancial que les permita individualizarse y diferenciarse en el mercado, debido a que su vocalización e impacto sonoro es semejante, dada la identidad inmersa en el mensaje publicitario; situación por la que, el consumidor podría considerar que pertenecen al mismo origen empresarial.

Dentro del punto de vista **ideológico**, la señal de publicidad pedida bajo la denominación **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS** y el signo inscrito **T.T.T TRANSPORTE TICO TICO**, conforme se desprende ambas comparten en común los términos **TRANSPORTE** y **TICO** proporcionándoles un mismo significado; de ahí que, entre ellas se presenten más semejanzas que diferencias y transmiten la misma idea en la mente del consumidor, por lo que, bajo esa condición o



circunstancia no es posible concederle protección registral a la señal de publicidad solicitada.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que al haberse determinado que la señal de publicidad comercial propuesta **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS**, incurre en la prohibición del artículo 62 inciso c) de la Ley de marcas, no es posible concederle protección registral. Lo anterior, dada la existencia del signo marcario inscrito **T.T.T TRANSPORTE TICO TICO** propiedad del señor **CESAR REINY MURILLO GUTÉRRERZ**, ante la semejanza contenida entre ellas; por lo que, permitir la coexistencia de los signos bajo estudio podría inducir al consumidor a pensar que ambas pertenecen al mismo titular, dificultando el reconocimiento y la individualización de su correspondiente origen empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los extremos debatidos por la parte ante este Tribunal, debemos advertir que los mismos no pueden ser acogidos en virtud de acreditarse la similitud gráfica, fonética e ideológica con respecto al signo marcario inscrito, lo cual evidencia que el denominativo publicitario propuesto **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS** carece del requisito de distintividad necesario para poder coexistir registralmente.

Señala el apelante que el Registro, no hizo referencia al hecho de que la frase propuesta se vincula a una marca inscrita desde el año 2010, con presencia notoria en el mercado del alquiler de vehículos terrestres; sobre el citado argumento debemos señalar que la frase de la señal de publicidad de su representada está siendo ingresada a la corriente registral para ser inscrita, por ende, debe ser valorada y analizada y superar el proceso de calificación registral; procedimiento



que determina si procede o no concederle protección registral. De ahí que, al no cumplir con los requisitos lo correspondiente es denegar la solicitud, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas; por cuanto el hecho de que la frase empleada como lo indica el apelante se vincula a una marca con presencia notoria, ello no condiciona a la sede registral a inscribir signos que gestione dicha titular que no cumplan con los requisitos de Ley.

Por otra parte, en cuanto al argumento del apelante de que el análisis de los signos debió ser realizado conforme al principio de unicidad. Al respecto, este Tribunal ha de señalar que, el Registro de instancia, realizó su valoración de manera conjunta; y de esa manera se detalla la inadmisibilidad contemplada haciendo un análisis integral. Razón por la cual sus consideraciones en dicho sentido no son de recibo.

Por otra parte, la señal de propaganda solicitada **EL TRANSPORTE DE LOS TICOS** conforme se desprende pretende promocionar en clase 50: La promoción de servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte terrestre. Esta señal de publicidad se vinculará con la marca ECONOMY RENT A CAR (DISEÑO) registro 199015, en clase 39 internacional; y el signo inscrito **T.T.T TRANSPORTE TICO TICO**, en clase **39** internacional, protege: servicio de transporte; por lo que, ambos no solo protegen el mismo tipo de servicio, siendo que ambas compartirían canales de mercado, por ende, se encuentran situadas dentro de una misma naturaleza mercantil, por lo que cabe indicar por este órgano de alzada, que pesan más las semejanzas existentes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, tal y como se concluyó en el presente caso; y lo que impide su protección registral.



Finalmente, en cuanto a que su representada no detectó ningún uso del signo T.T.T. TRANSPORTE TICO TICO, al realizar búsqueda con el motor Google ni en relación con su titular el Sr. César Reiny Murillo Gutiérrez. Respecto de dicho argumento, este Tribunal ha de señalar que, tal manifestación no es atendible, debido a que nos encontramos ante un trámite de inscripción, por lo que, si dicho titular utiliza o no ese signo marcario es una situación ajena al caso que se analiza; por tanto, es una situación que debe ser conocida y analizada en otro procedimiento y conforme al marco jurídico que le corresponde dentro de la Ley de marcas, y su Reglamento.

En virtud de lo anterior, se deben desestimar los agravios planteados por la parte apelante, puesto que no logran desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales y consideraciones de este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado **FEDERICO RUCAVADO LUQUE**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TALOMEX SOCIEDAD ANONIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **FEDERICO RUCAVADO LUQUE**, apoderado especial de la sociedad **TALOMEX SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:09:04 horas del 29 de abril 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 el artículo 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.**

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53