



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0254-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

PERRO NEGRO

3-102-894136 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12174)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0039-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Noldan Rubén Arias Gonzales, cédula de identidad 1-1519-0025, en condición de apoderado generalísimo de 3-102-894136, domiciliada en San José, Goicoechea, Urbanización Las Lomas, casa 37 C; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:45 del cinco de mayo de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de noviembre de 2024, el señor Noldan Rubén Arias Gonzales, cédula de identidad 1-1519-0025, en condición de apoderado generalísimo de 3-102-894136, de domicilio mencionado, solicitó la inscripción de la marca de servicios **PERRO NEGRO** en clase 43 internacional para proteger y distinguir: servicios de bar y restaurante.

Se opuso a la inscripción marcaria, el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial del señor Samuel Granados Moreno, identificación de su país Colombia 1152449952 con domicilio en Calle 2 No. 20-50 Oficina 1105, Medellín, Colombia (folio 13 a 29), por considerar que existe riesgo de confusión con la marca de servicios propiedad de su



representado, **PERRO NEGRO DALE DURO** inscrita en la clase 41 internacional para distinguir “servicios de discoteca”, ya que el consumidor “podría erróneamente asociar” su marca citada con el signo marcario que se pretende inscribir, **PERRO NEGRO** y creer que ambos signos poseen “un mismo origen empresarial”.

Mediante resolución de las 14:30:10 del 18 de febrero de 2025 (folio 33 y 34) el Registro de la Propiedad Intelectual brindó el traslado de la oposición precitada a la representación de la empresa solicitante.

El 10 de abril de 2024 (folio 39 a 46) la empresa solicitante, 3-102-



894136 S.R.L. respondió la oposición interpuesta manifestando que el poder especial aportado en autos por el oponente no cumple con los requisitos formales de validez que exige el ordenamiento jurídico vigente y que su representada posee el uso previo de la marca **PERRO NEGRO** mediante la operación de un restaurante con el mismo nombre y que “funciona en Barrio Escalante desde el 19 de febrero de 2024”

Agregó que ambas marcas podrían coexistir en el mercado porque protegen servicios de distinta naturaleza clases distintas de la nomenclatura internacional (clases 41 y 43) y porque la marca del oponente contiene un elemento distintivo adicional “Dale Duro” que le otorga suficiente distintividad con respecto a la marca pretendida; además rechazó que exista riesgo de confusión para el consumidor porque el restaurante PERRO NEGRO está ubicado en Barrio Escalante y la marca del oponente “es una discoteca, sin presencia en Costa Rica”, por lo que adjuntó varios documentos certificados para demostrar su dicho (folio 85 a 150).

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada por la representación del señor SAMUEL GRANADOS MORENO mediante resolución dictada a las 14:08:05 del 5 de mayo de 2025 (folios 151 al 161) que determinó lo siguiente:

[...]

Al analizar esta prueba, tenemos que la misma logra demostrar que la marca PERRO NEGRO se encuentra siendo utilizada en el mercado para servicios de bar y restaurante, tal y como lo ha indicado el solicitante. Sin embargo, según el cotejo marcario



realizado de la marca solicitada con la marca inscrita, tenemos que, dadas las similitudes encontradas a nivel gráfico, fonético, ideológico, así como de los servicios a proteger, no puede darse una coexistencia pacífica entre los signos enfrentados.

[...]

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa 3-102-894136 S.R.L., interpuso recurso de apelación contra lo resuelto (folio 164 a 172) y formuló los siguientes agravios de interés para el dictado de la presente resolución:

1. La marca “Perro Negro” ha sido utilizada por mi representada de manera pública, continua, legítima y de buena fe en Costa Rica, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en la clase 43 internacional.

2. El restaurante PERRO NEGRO funciona en Barrio Escalante desde el 19 de febrero de 2024 con un contrato firmado bajo ese nombre.

3. Las marcas confrontadas “Perro Negro” y Perro Negro Dale Duro” presentan diferencias significativas en su extensión, conceptualización y eventual posicionamiento en el mercado. La incorporación de la frase “Dale Duro” configura un signo compuesto con distinta carga semántica y comercial, lo cual, siendo que los consumidores identifican las marcas en su conjunto y no sólo por palabras aisladas se demuestra que ambas marcas pueden coexistir sin causar confusión.

4. Ambos signos representan servicios que no son idénticos, ni



similares en el contexto marcario porque “su finalidad es distinta”

5. Que el oponente no puede reclamar un derecho exclusivo sobre los términos PERRO NEGRO porque cada marca tiene elementos adicionales que le otorgan distintividad

6. Las marcas están en dos países diferentes, por lo que no existe similitud que pueda inducir a error a los consumidores.

7. Que las marcas pueden coexistir porque se encuentran en países diferentes y porque no generan confusión para el consumidor.

8. El registro o uso de una marca en el extranjero no confiere derechos en el territorio nacional conforme al principio de territorialidad.

9. La marca inscrita PERRO NEGRO DALE DURO se encuentra inscrita en la clase 41 de la nomenclatura internacional, mientras que la marca pretendida se solicita registrar en la clase 43 internacional por lo que cada una tiene su propio espacio de protección; por lo que no es admisible suponer que son idénticas, ya que “la primera es para bailar y tomar licor supuestamente y otra es para comer y beber en general”

10. El poder especial aportado por la representación del oponente incumple la Circular DRPI-004-2014; DPJ15-2017 del Registro Nacional y el Convenio de la Haya sobre apostilla.

Por lo que solicitó revocar la resolución impugnada y continuar con la inscripción de la marca **PERRO NEGRO**.



Este Tribunal confirió audiencia mediante resolución de las 08:36 horas del seis de junio de 2025 (folio 3 y 4) y la representación del oponente, señor SAMUEL GRANADOS MORENO, quien en esta oportunidad procesal, solicitó se confirme la resolución venida en alzada porque no existe falta de representación en este procedimiento y se denota la semejanza que existe en el contenido gramatical de los signos confrontados, razón por la cual las marcas también “son fonética y conceptualmente semejantes” (folios 10 a 17)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

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; empero en el presente dictado se analizará la falta de representación y legitimidad alegada por el recurrente en su escrito de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con el derecho marcario vigente, todo signo que se pretenda registrar debe ser distintivo con respecto a las marcas inscritas o en proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual; de este modo,



entre menor aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de irregistrabilidad del mismo por el riesgo de confusión o de asociación empresarial que generaría su inscripción, para el consumidor y otros agentes del mercado en su proceso de elección y adquisición de productos y servicios de similar o idéntica naturaleza.

En otros términos, la semejanza entre los signos marcarios que protegen bienes y servicios de similar, o idéntica naturaleza puede inducir a error y confusión a los consumidores, en cuanto a al origen y la procedencia de los productos y servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta con que exista la posibilidad del riesgo de asociar o de relacionar los productos y servicios de una misma especie para denegar el registro de un signo marcario determinado, pues uno de los objetivos principales de la legislación marcaria esta referida a garantizar la protección registral a todas marcas que cumplen su función diferenciadora en el mercado de bienes y servicios.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) enumera las causales de irregistrabilidad por razones extrínsecas de un signo marcario determinado, resultando que, para el caso de examen, el operador jurídico del Registro de origen determinó que el signo propuesto **PERRO NEGRO** incumple con lo previsto en el inciso a) de dicho numeral que establece:

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.

[...]

De acuerdo con lo anterior, no es registrable como marca el signo que sea idéntico o similar a otro previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, ya que ese signo adolecería de carácter distintivo y generaría un posible riesgo de confusión y/o de asociación empresarial en el sector comercial pertinente. En relación en este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

- 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.

[...] (lo resaltado es propio)

Conforme a lo anterior, el signo marcario que se solicita registrar no debe provocar el conflicto marcario que surge cuando dos o más signos poseen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre ellos; lo cual provocaría el riesgo de confusión antes mencionado, sea éste de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para dilucidar el conflicto marcario, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y conforme a la reiterada jurisprudencia deberá colocarse en el lugar del consumidor, prever quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; atender la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 lo anterior se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para determinar si los signos confrontados son confundibles entre sí, debido a la falta de distintividad que podría existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado resulta de aplicación, en el caso de examen, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas y el artículo 24 de su Reglamento, siendo que este último brinda una lista taxativa de las reglas que deben seguirse para cualificar las semejanzas existentes entre los signos confrontados, con el propósito de examinar y verificar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas.

En dicho cotejo, el operador jurídico debe otorgar mayor trascendencia e importancia a las similitudes o semejanzas que, a las diferencias detectadas entre los signos, toda vez que el riesgo de confusión y asociación para el consumidor surgen a partir de las semejanzas entre los signos marcarios; lo cual también causaría perjuicio en los derechos subjetivos de terceros propietarios que comercializan productos y servicios una marca idéntica o similar a la pretendida. Al efecto, el numeral 24 ibidem establece:

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 esta.

[...]

En el presente asunto se confrontan el signo que se pretende inscribir



PERRO NEGRO y la marca inscrita , de acuerdo con la siguiente tabla de cotejo:

| marca pretendida | marca inscrita |
|------------------|---|
| PERRO NEGRO |  |

Determina este Tribunal que el examen de la grafía, el color o el diseño de cada una de las letras que componen los signos cotejados carece de valor para este cotejo debido a la fuerza que poseen las dos palabras iniciales de cada uno de los signos confrontados -PERRO NEGRO, por lo que indubitablemente existe similitud gráfica porque la marca que se pretende inscribir se compone de las dos palabras iniciales del signo inscrito, es decir, que la marca inscrita tiene



contenida dentro de su marca las dos únicas palabras que conforman la marca que se solicita registrar (PERRO NEGRO)

Contrario a los alegatos del recurrente, considera este Tribunal que los términos DALE DURO al final de la frase que compone la marca inscrita no le ofrece la distintividad necesaria a nivel gráfico, ni fonético con respecto a la marca pretendida, por lo que se rechazan los agravios en este sentido.

En el contexto ideológico este Tribunal comparte el análisis del operador jurídico de primera instancia, pues ambos signos marcarios generan la misma idea de un animal doméstico de color negro, al cual “una acción entusiasta” como la evocada con el término “dale duro” no elimina el riesgo de confusión determinado en autos.

El riesgo de confusión y de asociación empresarial detectado por el operador del Registro de origen aumenta al examinar los servicios que



protege cada una de ellas, note el agravante que la marca protege y distingue en clase 41 internacional los “servicios de discoteca”, siendo que, en este tipo de establecimientos conocidos como discotecas, también se ofrecen los servicios de bebidas, bocadillos y comidas, por lo que no resultan disimiles de los “servicios de bar y restaurante” que solicita proteger con el registro de la marca **PERRO NEGRO** en la clase 43 internacional.

Determina este Tribunal que los servicios de las marcas confrontadas resultan sustitutivos, relacionados y complementarios uno del otro,



por lo que este Tribunal debe rechazar los agravios del recurrente referidos a la posible coexistencia pacífica de las marcas antes referidas, toda vez que ambas poseen conexión competitiva en cuanto a los servicios ofrecidos; para una mejor claridad el Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso 336-IP-2016 del 9 de marzo de 2017 expuso lo siguiente:

[...]

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) **Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.**

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos y servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

- b) **Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización,** así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de



los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

[...]

- c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o de complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que no puede utilizarse sin el otro

[...] (lo resaltado es propio)

Considera este Tribunal que los servicios ofrecidos por cada uno de los signos confrontados poseen un alto grado de intercambiabilidad o sustitución entre ellos; por lo que también se rechazan los agravios del recurrente en cuanto a la diferencia existente entre los servicios ofrecidos y representados por cada uno los signos analizados.

En relación con el agravio de la parte oponente referidos a que existe una falta de representación del oponente en este procedimiento administrativo, porque consideró el recurrente que el poder especial que consta en autos, carece de los requisitos formales (el apostillado) que exige el ordenamiento jurídico vigente y que por tanto, el mandatario no posee legitimación para actuar en este proceso; en este



sentido dicho agravio debe ser rechazado y se le hace notar al recurrente que el poder especial se aprecia en folios 29 y 30 del expediente de origen y su autenticación consta en el folio 31 lo cual resulta ajustado a lo previsto por los numerales 82 y 82 bis de la Ley de marcas que dictan:

[...]

Artículo 82°- **Representación.** Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte n) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

Artículo 82 bis. - Poder para propiedad intelectual. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.



Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.

(Así adicionado por el artículo 1° aparte ñ) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

[...] (lo resaltado es propio)

Conforme todo lo anterior, del análisis de los agravios esgrimidos por la empresa recurrente, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-894136; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Noldan Rubén Arias Gonzales, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-894136, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:45 del 5 de mayo de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma**. 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.**

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/JLO/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55