



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0324-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DAVID PALOMINO FLORES, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12462)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0066-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Natalia López Solano, portadora de la cédula de identidad 1-1159-0846, apoderada especial de **DAVID PALOMINO FLORES**, cédula de residencia 160400138110, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:24:07 horas del 18 de febrero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **DAVID PALOMINO FLORES**, solicitó a título personal el registro de la marca

de comercio y servicios



para distinguir en clase



35: venta de aires acondicionados y en clase 37: instalacion y reparacion de aparatos de aire acondicionado.

Por medio de la resolución dictada a las 09:24:07 horas del 18 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el signo solicitado por presentar similitud con los siguientes signos



registrados previamente: el nombre comercial y la



marca de servicios con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La apoderada del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada cuenta con la distintividad requerida para su inscripción, no solo por su construcción verbal original, sino también por su composición gráfica y por la adición del elemento geográfico "GTE", que no es meramente decorativo, sino que identifica una ubicación específica –Guanacaste– lo que da al signo identidad regional y particularidad ante el público consumidor.

2. El componente fonético "TECNIFRIO" fusiona los términos "técnico" y "frío", lo cual resulta común en la industria, pero al añadirse "GTE" y una presentación gráfica diferenciadora en colores celeste y blanco, se configura un signo nuevo, con carácter propio, y con identidad comercial independiente de cualquier otra marca previamente registrada.



3. Entre los signos cotejados no existe posibilidad de riesgo de confusión.
4. La comparación global de los signos permite su coexistencia registral, cuentan con elementos que las diferencian frente al consumidor.
5. No existe coincidencia en el segmento de mercado de los servicios brindados o distinguidos por los signos, por especialidad pueden coexistir.
6. Tanto el Tribunal como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia han sostenido que la coexistencia de marcas similares es posible cuando: no existe riesgo de confusión directa o indirecta; se advierte diferenciación suficiente en los elementos del signo; las actividades, canales de comercialización o el ámbito geográfico son distintos.

Solicitó revocar la resolución denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y ordenar la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes los siguientes signos:



1. Marca de servicios  registro 267842, propiedad de **INVERSIONES PENINSULARES MADEROS S.R.L.**, inscrita el 8 de enero de 2018, vigente hasta el 8 de enero de 2028, distingue en clase 35: venta de paneles solares, sistemas de iluminación, instalaciones eléctricas, tanques de



agua solares, estructuras constructivos, sistemas de refrigeración y calefacción; y en clase 37: instalación de paneles solares, sistemas de iluminación, instalaciones eléctricas, tanques de agua solares, estructuras constructivos, sistemas de refrigeración y calefacción.



2. Nombre comercial **TECNO FRIO** registro 159187, propiedad de **CORPORACION TECNOFRIO CTF, S.A.**, inscrito el 5 de junio de 2006, distingue: un establecimiento comercial dedicado a la venta y servicio de aires acondicionados de todo tipo, ubicado en San José, Guachipelín de Escazú, Multi bodegas # 14, frente al Colegio Blue Valley.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a, b y d, que resultan aplicables a este caso en particular:

- 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.

[...]

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

De acuerdo con la norma anterior, 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 o servicio, 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.



Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para determinar lo anterior se debe realizar un cotejo entre los signos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a 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 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar este cotejo, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a, b y d de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que señalan el deber de analizar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto este artículo indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con los signos inscritos.

Previo a ello, este órgano colegiado debe indicar que la marca solicitada, en su conjunto, no presenta similitud gráfica, fonética o



ideológica con la marca registrada de manera que cree confusión al consumidor promedio; esto por cuanto la estructura y colores del signo registrado, conformado por el diseño de círculos concéntricos amarillos y la tipografía específica de "gte" crean una unidad visual que el consumidor recordará y podrá diferenciar fácilmente del signo solicitado, cuyo elemento preponderante es la palabra "TECNIFRIO", lo que genera una impresión visual radicalmente distinta. Por ello, solo se realizará el cotejo con el nombre comercial inscrito.

De esta manera, los signos que se deben cotejar son los siguientes:



Marca solicitada



Clase 35: venta de aires acondicionados

Clase 37: instalacion y reparacion de aparatos de aire acondicionado.

Nombre comercial inscrito



Establecimiento comercial dedicado a la venta y servicio de aires acondicionados de todo tipo

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado es mixto, está compuesto por una parte denominativa “TECNIFRIO.GTE AIRES

ACONDICIONADOS & RERIGERACION” y otra parte figurativa



El nombre comercial registrado también es mixto, cuenta con una parte denominativa con grafía especial “TECNO FRIO TECMOLOGÍA A SU ALCANCE” y otros elementos figurativos secundarios.

En cuanto al cotejo de signos mixtos este Tribunal ha sido conteste en que la parte denominativa es la preponderante puesto que es la utilizada por el consumidor para ubicar los productos y servicios en el mercado y bajo esta premisa considera el Tribunal que el análisis en conjunto indica que desde el punto de vista gráfico las denominaciones TECNIFRIO. GTE y TECNO FRIO presentan más semejanzas que diferencias, pues comparten gran parte de su estructura gramatical, la variación de una letra es insignificante para alterar la percepción visual del consumidor promedio.




Los signos gráficamente son muy similares en sus colores y en el elemento preponderante de ambos que son las palabras **TECNIFRIO** y **TECNO FRIO**; si bien es cierto la marca solicitada tiene además el término **GTE**, este refiere a la ubicación geográfica, tal como lo señaló el solicitante, por lo que no otorga la distintividad suficiente al signo para coexistir registralmente con el registrado, al igual que los términos genéricos utilizados **AIRES ACONDICIONADOS & REFRIGERACION** los cuales no son reivindicables.

A nivel fonético la percepción auditiva es similar por compartir parte de su estructura denominativa, por lo que también en este aspecto existe similitud.

Finalmente, desde el punto de vista ideológico evocan el mismo concepto: tecnología aplicada al frío o refrigeración.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, de



los signos  y  corresponde analizar los servicios que pretende proteger el signo solicitado en clases 35 y 37 y el giro comercial del signo inscrito.

Según la lista de servicios y giro comercial citados en el cotejo, en relación con el principio de especialidad, existe una identidad absoluta de mercado (conurrencia) entre lo que protege el nombre comercial registrado y lo que pretende la solicitud marcaria. El primero es un establecimiento dedicado a la venta y servicio de aires acondicionados, lo cual coincide con los servicios pretendidos en



clases 35 y 37. El consumidor que busca comprar el equipo no podrá distinguir si el local pertenece a un titular o al otro.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, pero por la similitud con el nombre comercial registrado, pues, como se indicó, el signo pretendido es casi idéntico en cuanto al elemento preponderante del nombre comercial registrado, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, debido a que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el nombre comercial registrado; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:24:07 horas del 18 de febrero de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma por las razones expuestas por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Natalia López Solano, apoderada especial de **DAVID PALOMINO FLORES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las



09:24:07 horas del 18 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma** por las razones expuestas por este Tribunal. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33