



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0340-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE SERVICIOS**

JOHANNA MIRANDA JIMÉNEZ, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4322)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0076-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 2-0690-0053, en su condición de apoderada especial de la señora **Johanna Miranda Jiménez**, empresaria, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-0588-0301; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:18 horas del 8 de mayo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 30 de abril de 2024, la abogada Irene Castillo Rincón, vecina de



Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-1513-0376, en su condición de apoderada especial de la señora **Heidi Cordero Castillo**, comerciante, portadora de la cédula de identidad 7-0196-0815, con domicilio en Guanacaste, Nicoya, Belén de Nosarita; solicitó la



inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 36 internacional: negocios inmobiliarios; y en clase 43 internacional: hospedaje temporal.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la señora **Johanna Miranda Jiménez**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su



representada, quien es titular del nombre comercial registro 320165.

A las 11:46:18 horas del 8 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la señora **Johanna Miranda Jiménez**, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. En el presente caso, los servicios de restaurante y alimentación protegidos por el nombre comercial de su representada están



estrechamente vinculados a los servicios de hospedaje pretendidos por la señora Cordero Castillo, ya que los servicios de restaurante y alimentación son servicios complementarios a los servicios de hospedaje temporal. Esta relación es especialmente notoria en zonas turísticas.

2. La marca que se pretende registrar es idéntica gráfica, fonética e ideológicamente al nombre comercial protegido por su representada y posicionado en el mercado desde hace 14 años. La coincidencia entre ambos es absoluta, lo que hace inevitable el riesgo de confusión y asociación indebida.

3. La coexistencia de ambos signos podría afectar negativamente la imagen y reputación del nombre comercial de su representada. Además, esta situación produce un aprovechamiento injusto del reconocimiento y el posicionamiento del signo distintivo de su representada, el cual tiene vasta trayectoria y reconocimiento en el mercado.

4. La resolución impugnada omite valorar adecuadamente esta relación de complementariedad, incurriendo en una aplicación restrictiva y aislada del principio de especialidad.

5. La solicitante del signo en conflicto fue advertida por medio de carta de cese y desistimiento sobre la existencia y titularidad del nombre comercial. Reconocieron el uso prioritario por parte de su representada, accedieron a cesar su uso, y aun así presentaron una solicitud para registrarlo formalmente en otra clase, lo cual se realizó de mala fe y constituye un acto de competencia desleal. Existe una



estrategia deliberada de beneficiarse del reconocimiento y buena reputación construida por su representada, con el fin de atraer clientela que podría suponer, erróneamente, que los servicios ofrecidos provienen del mismo origen empresarial de su representada, causando confusión indirecta.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



Nombre comercial EL SABOR DE LA MONTAÑA registro 320165, inscrita desde el 11 de diciembre de 2023, titular: JOHANNA MIRANDA JIMÉNEZ, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a proveer servicios de alimentación y servicios de restaurante. Ubicado en Alajuela, 50 metros al norte de la Delegación de Poasito, en carretera hacia el volcán Poás, Poasito, Alajuela, Alajuela, sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país (certificación visible a folios 153 y 154 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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.

Se advierte que en la resolución impugnada se consignó por error, como fundamento jurídico, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, cuando del análisis efectuado se desprende que la causal aplicada corresponde al inciso d) del mismo artículo. Lo anterior, se considera un error material, que no incide en la motivación ni el sentido de la decisión adoptada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta y



acogió la solicitud de inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 36 internacional: negocios inmobiliarios; y en clase 43: hospedaje temporal; pues consideró que no existe riesgo de confusión, de asociación ni aprovechamiento indebido por tratarse de servicios diferentes dirigidos a un segmento de mercado diferente, por lo que el signo solicitado no afecta los derechos del oponente.

Dentro del marco normativo aplicable al caso, se considera importante traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

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.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión, y de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad, es que la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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.

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, esto es, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha establecido las siguientes modalidades del riesgo de confusión:

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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa que se debe analizar, también se



debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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. Este numeral dispone:

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 manera, resulta necesario cotejar los signos en conflicto.

Marca propuesta



Clase 36: negocios inmobiliarios.

Clase 43: hospedaje temporal.

Nombre comercial registrado



Un establecimiento comercial dedicado a proveer servicios de alimentación y servicios de restaurante.

Desde el punto de vista gráfico, los signos cotejados son mixtos, es decir, conformados por una parte figurativa y otra denominativa.

Al efectuar el análisis, se determina que ambos signos coinciden en la expresión "SABOR DE LA MONTAÑA", elemento que prevalece sobre



la parte gráfica y el que recordará el consumidor. Tal expresión se constituye como el elemento principal de identificación, de ahí la similitud visual que presentan los signos, a pesar de que difieren en los colores y en varios elementos contenidos en sus diseños.

Fonéticamente, los signos en conflicto suenan de forma similar al coincidir en la expresión predominante “SABOR DE LA MONTAÑA”, por lo que al pronunciarse se perciben de manera semejante, lo que puede generar un riesgo de asociación en el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, evocan la misma idea y concepto en la mente del consumidor, relacionada con una experiencia propia de zonas montañosas. Esta coincidencia genera una conexión mental en el público relevante al estar frente a ambos signos en el mercado.

El artículo 24 citado anteriormente señala en sus incisos d) y e) que los signos se deben examinar en el modo y la forma en que normalmente se prestan los servicios tomando en cuenta, entre otros, el tipo de consumidor a que van destinados; y que no basta con que los signos sean semejantes, sino además que, en este caso, los servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. Por ello, después de realizar el cotejo marcario, resulta imperioso el análisis del principio de especialidad. Al respecto el artículo 89 de la Ley de marcas estipula:

Artículo 89. Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las



marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
[...]

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
[...]

Sobre este principio de especialidad la doctrina indica que

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (1ª Ed.). Madrid: Civitas, p. 293).

En tanto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 236-IP-2017, del 4 de octubre de 2018, señaló que “para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.”

Conforme a la norma transcrita y los criterios interpretativos traídos a colación, se deben examinar los servicios pretendidos por la marca solicitada en relación con el giro comercial protegido con el nombre comercial inscrito.



Del examen comparativo se concluye que, además de tratarse de modalidades distintas de protección: marca de servicios la solicitada y un nombre comercial inscrito, no guardan identidad ni semejanza relevante en cuanto a la naturaleza, finalidad, función económica o afinidad comercial.

De lo anterior se colige que, a pesar de la similitud existente entre los signos, estos pueden coexistir debido a la aplicación del principio de especialidad. Por consiguiente, hizo bien el Registro de origen en aprobar la inscripción de la marca solicitada para proteger y distinguir en clase 36:negocios inmobiliarios, y en clase 43:hospedaje temporal; servicios que, se puede afirmar, no van dirigidas al mismo sector de consumidores, con lo que se erradica el riesgo de confusión y asociación.

El apelante alegó complementariedad entre el giro comercial de restaurante de su signo y los servicios de hospedaje pretendidos con la marca propuesta. Si bien los servicios de alimentación pueden coexistir en algunos casos con servicios de hospedaje, ello no implica que necesariamente exista conexión competitiva suficiente y relevante para generar algún riesgo de confusión.

No se logra acreditar que el nombre comercial registrado ampare servicios de hospedaje, o que los consumidores puedan llegar a realizar tal relación. La complementariedad eventual o abstracta no es suficiente para desvirtuar el principio de especialidad.

En cuanto a la existencia de semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, es necesario indicar que con estas no se agota el análisis



marcario, sino que se requiere la concurrencia de afinidad o conexión entre los servicios, y como se determinó en párrafos anteriores, en el presente caso no guardan relación que induzca al consumidor a error o que produzcan una asociación empresarial indebida.

El recurrente afirma que existe un aprovechamiento injusto de su reputación, sin embargo, no aporta elementos probatorios que lo acrediten. Lo mismo ocurre con los supuestos actos de mala fe y competencia desleal, los cuales deben ser demostrados; además, consta en el expediente que el restaurante propiedad de la solicitante se encuentra inscrito con una denominación totalmente diferente.

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, por cuanto no se acreditó la existencia de conexión competitiva suficiente ni riesgo de confusión en el mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la señora **Johanna Miranda Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la señora **Johanna Miranda**



Jiménez, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:18 horas del 8 de mayo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejarán 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:



MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26