



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0208-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

GRUPO SANTAMARÍA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12898)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0584-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosamira Cordero Méndez, vecina de San Ramón de Alajuela, con cédula de identidad 2-0525-0811, en su condición de apoderada especial de **GRUPO SANTAMARIA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula jurídica 3-101-397345, domiciliada 200 metros sur de la entrada al pueblo de Palmares, San Ramón, 20201 Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:54 del 17 de marzo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de diciembre de



2024, la señora Rosamira Cordero Méndez, en su condición indicada,

TIENDA
SANTAMARÍA

solicitó la inscripción de la marca de comercio ,
en clase 35 internacional para proteger y distinguir: Venta de
persianas, cortinas y acabados de construcción.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a
las 08:51:54 del 17 de marzo de 2025, denegó la inscripción de la

TIENDA
SANTAMARÍA

marca solicitada , por derechos de terceros,
debido a la existencia de similitud gráfica y fonética con un nombre
comercial registrado, lo cual podría causar confusión en los
consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e
individualizarlas, transgrediendo el artículo octavo 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. Si bien ambas marcas comparten el término “Santamaría”
(apellido), que puede considerarse un elemento débil o común,
no susceptible de apropiación, fonéticamente, “Textiles
Santamaría” y “Tienda Santamaría” presentan diferencias
significativas en su entonación y pronunciación inicial, que
pueden ser distinguidas por el consumidor disminuyendo
sustancialmente el riesgo de confusión auditiva.



2. “Textiles Santamaría” evoca una actividad especializada en la comercialización o producción de telas o productos textiles, mientras que “Tienda Santamaría” alude a una tienda comercial genérica, con posible venta de productos variados; diferentes en su función, naturaleza y destino de los productos o servicios ofrecidos.
3. La naturaleza y giro comercial entre el nombre comercial y la marca son distintos, reflejado en las diferentes clases, pues no hay identidad ni similitud en los productos ni servicios, permitiendo la coexistencia entre la marca y el nombre comercial.
4. La empresa Textiles Santamaría tiene 8 años de ser disuelta por ley 9024, lo cual extingue el nombre comercial “TEXTILES SANTAMARÍA”

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 inscrito el siguiente signo:

- Nombre comercial SANTAMARIA TEXTILES

Textiles Santamaría

, registro 159429, inscrito desde el 5 de junio de 2006, titular TEXTILES SANTAMARÍA DE OCCIDENTE S.A., protege en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta, distribución de telas para todo uso. Ubicado en Alajuela, Palmares, 50 metros norte de Industria Las Palmas (folio 6 del legajo de apelación).



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 verificar 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 Comercio solicitado	Nombre Comercial inscrito
	SANTAMARÍA TEXTILES <i>Textiles Santamaría</i>
Clase 35 para proteger: Venta de persianas, cortinas y acabados de construcción.	Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta, distribución de telas para todo uso. Ubicado en Alajuela, Palmares, 50 metros norte de Industria Las Palmas.



Del análisis en conjunto de los signos y valorando los agravios del apelante, se denota que, a nivel gráfico, la marca solicitada es mixta conformada por los términos **TIENDA SANTAMARÍA**, reproduciendo la denominación preponderante del signo previamente registrado

SANTAMARIA TEXTILES

Textiles Santamaría ; ambos comparten el elemento distintivo “**SANTAMARÍA**” (indiferentemente que estén escritos en mayúscula o minúscula o con otro tipo de tipografía), compuesto por dos vocablos, lo que determina una coincidencia sustancial desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, susceptible de generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor, tal y como fue indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual y es avalado por este Tribunal.

El componente denominativo “**SANTAMARÍA**” constituye el elemento dominante del conjunto marcario, por ser el que capta de manera inmediata la atención del consumidor y el que mayor fuerza distintiva proyecta en la percepción global del signo; mientras que la palabra “tienda” es una expresión genérica y descriptiva; y según la visión de conjunto “**TIENDA SANTAMARÍA**” carece de carácter distintivo propio y que conforme a los criterios doctrinales y jurisprudenciales en materia de cotejo marcario, el análisis debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto, sin desatender los elementos predominantes que inciden decisivamente en dicha percepción.

En el presente caso, no se trata de una similitud leve o accesoria: la parte preponderante de la marca solicitada se encuentra íntegramente contenida en el signo registrado, reproduciendo su



núcleo distintivo. Dicha circunstancia incrementa significativamente el riesgo de confusión directa e indirecta respecto de los servicios comprendidos en la clase 35 y aquellos vinculados al mismo giro comercial, dentro de los cuales se destacan las telas, que se convierte en la materia prima para la confección de cortinas.

En consecuencia, al realizar el cotejo entre el signo solicitado y el signo registrado, se concluye que la coexistencia de ambos en el mercado impulsaría a error al consumidor medio respecto del origen empresarial de los servicios, por lo que el signo solicitado no reúne los requisitos necesarios para acceder a protección registral.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, los signos al pronunciarse se perciben al oído del consumidor de forma análoga, no presentando mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que reafirma el riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial, debido a la vinculación con los servicios y giro comercial.

En cuanto al contexto ideológico, la marca solicitada que se compone por el término **SANTAMARÍA**, envía el mismo mensaje al consumidor con relación a dicho vocablo y con respecto al nombre comercial registrado, que corresponde a un apellido, por lo que no introduce un elemento semántico capaz de individualizar el signo frente al previamente registrado.

Ahora bien, en cuanto a los servicios solicitados por la empresa GRUPO SANTAMARÍA sean: “venta de persianas, cortinas y acabados



de construcción”, guardan relación directa y estrecha con el giro protegido por el nombre comercial previamente inscrito por parte de la empresa TEXTILES SANTAMARÍA DE OCCIDENTE S.A.; los servicios consistentes en la venta de persianas y cortinas se encuentran comprendidos dentro del ámbito comercial dedicado a la venta, importación, distribución de telas para todo uso.

En tal sentido, resulta razonable concluir que el público consumidor podría atribuirles un mismo origen empresarial, al tratarse de productos y servicios que se comercializan a través de canales similares y se dirigen al mismo segmento de mercado.

No se está ante servicios claramente diferenciados ni ante consumidores distintos, como se pretende sostener, sino frente a actividades que comparten naturaleza, finalidad comercial y canales de distribución, lo cual incrementa la probabilidad de confusión o asociación indebida en el público pertinente.

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 **SANTAMARÍA**, así como la relación entre sus servicios.

Respecto a los agravios señalados por la recurrente, resulta pertinente aclarar que los nombres comerciales, una vez inscritos, no están sujetos a renovación. Su protección y el derecho exclusivo sobre



ellos se adquieren a partir de su primer uso en el comercio, y se mantienen vigentes mientras subsista la empresa o el establecimiento que los utiliza, extinguiéndose únicamente con la cesación definitiva de dicha actividad. En consecuencia, el registro No. 159429 se encuentra actualmente protegido. El hecho que la sociedad titular del registro 159429 se encuentre disuelta, le permite al apelante accionar, si lo considera conveniente, utilizar la institución de cancelación por falta de uso, conforme a la normativa registral aplicable.

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

TIENDA
SANTAMARÍA

giros comerciales protegidos; por ende, la marca solicitada no puede coexistir pacíficamente en el comercio con el nombre comercial 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 sociedad **GRUPO SANTAMARIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:54 del 17 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 señora Rosamira Cordero Méndez, en su condición de apoderada especial de **GRUPO SANTAMARIA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:54 del 17 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

mut/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