



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0409-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS



SODA AQUÍ S.R.L., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-4755)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0197-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del veintiséis de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Susan Pamela Astúa Gutiérrez**, vecina de Goicoechea, Guadalupe, portadora de la cédula de identidad: 1-1399-0289, en su condición de apoderada especial de la compañía **SODA AQUÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-923021, domiciliada en Alajuela, Ciruelas, trescientos metros norte del parque de Ciruelas, entrada a mano izquierda, calle Fuentes, casa color gris, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:24:41 horas del 20 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de mayo de 2025, la representación de la compañía **SODA AQUÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de



servicios internacional; servicios de alimentación.

Mediante resolución dictada a las 08:24:41 horas del 20 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, al considerar que resulta inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por encontrarse inscrito el



nombre comercial AKÍ, un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante y cafetería.

Inconforme con lo resuelto la representación de **SODA AQUÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo “Soda Aquí” incluye el término “Soda”, que otorga diferenciación inmediata, además de elementos gráficos (gorro de chef y espátula) y la tipografía especial, que eliminan la posibilidad de confusión.



2. “Aquí” y “Akí” pueden sonar similar, pero la inclusión de “Soda” modifica sustancialmente el conjunto, creando una denominación compuesta y distinta.

3. “AKÍ” corresponde a una cafetería en Cartago, mientras que “Soda Aquí” corresponde a una soda en Alajuela.

4. Existen en el Registro marcas que contienen la denominación “AKÍ” en diferentes combinaciones, las cuales han sido admitidas en coexistencia, demostrando que no se trata de una exclusividad absoluta.

5. La marca "AKÍ" se encuentra caduca, la misma no fue renovada y se inscribió desde el 20 de diciembre del 2010.

Por las anteriores razones solicita revocar la resolución denegatoria y permitir la inscripción de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el nombre comercial:



, registro: 205971, inscrito desde el 20 de diciembre de 2010, titular: AKI INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado al: servicio de restaurante y cafetería.




Ubicado en Cartago, costado sureste de la Iglesia de los Padres Capuchinos. (visible a folio 7 y 8 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la



solicitud de inscripción de la marca servicios , para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de alimentación; por considerar que el signo resulta inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso de d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define 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.

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 del giro comercial que identifican, evitando así la generación de confusión en el mercado. De este modo, no solo se protege al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo ámbito comercial.

En atención a esta finalidad, la normativa marcaria contempla la denegatoria del registro de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro previamente registrado o solicitado por un tercero, y que, como consecuencia de ello, pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido el artículo 8 de la Ley de marcas, establece de manera clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello implique la afectación de derechos de terceros. En lo que interesa, dicha disposición señala:



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, es decir, 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 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a 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;

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 la misma.

En aplicación del artículo transcrito, es que se procede cotejar la marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
 Clase 43 internacional: servicios	 Clase 49: un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante y cafetería. Ubicado



de alimentación.	en Cartago, costado sureste de la Iglesia de los Padres Capuchinos.
------------------	---

Del análisis visual se desprende que los signos cotejados son mixtos, es decir, se encuentran integrados por un componente denominativo y otro figurativo. En su parte denominativa ambos signos comparten el elemento dominante y preponderante AQUÍ/AKÍ, el cual presenta una leve diferencia en su escritura. Por su parte, el vocablo “SODA” contenido en la marca solicitada resulta genérico y descriptivo para identificar servicios de alimentación, razón por la cual carece de aptitud distintiva suficiente para diferenciar la marca pretendida del nombre comercial previamente registrado.

En cuanto al elemento figurativo, se determina que no posee el carácter suficiente para diferenciar los signos en el mercado. Ello, en virtud de que, en la percepción del consumidor, suele prevalecer el componente denominativo sobre los elementos gráficos, especialmente en este coincide sustancialmente, como ocurre en el presente caso con el término AQUÍ/AKÍ.

Al ser el elemento AQUÍ/AKÍ el que prevalece, la percepción auditiva es semejante, pues al ser pronunciados los signos en conflicto emiten una sonoridad idéntica al oído humano, incrementado el riesgo de asociación indebida en el consumidor. La adición de del término “SODA” en el signo del apelante, no elimina la similitud fonética.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos cotejados al compartir el vocablo AQUÍ/AKÍ, transmiten una misma idea en la




mente del consumidor. Esta coincidencia, refuerza la conexión mental que realizará el público relevante al estar frente a ambos signos en el mercado.

En cuanto a los servicios que se pretenden amparar con la marca solicitada, y el giro comercial del nombre comercial registrado, se determina que existe conexión y una estrecha relación.

Concurre una clara afinidad y complementariedad, debido a que los



servicios de la marca  podrían desenvolverse o proporcionarse en el local comercial distinguido con el nombre comercial registrado. Siendo evidente la estrecha conexidad competitiva y funcional entre los signos, al coincidir en el mismo sector económico y dirigirse al mismo público consumidor.

Por consiguiente, analizada en forma global y conjunta la marca que se pretende registrar, este Tribunal concluye que la marca propuesta carece de una carga diferencial suficiente que le otorgue la distintividad requerida, en relación con el signo previamente inscrito, motivo por el cual resulta improcedente su acceso a protección registral.

El apelante señala en sus agravios que la inclusión del término "SODA" en el signo propuesto otorga diferenciación y elimina la posibilidad de confusión, lo cual no resulta de recibo. Como fue señalado en el cotejo marcario, corresponde a un vocablo genérico y descriptivo para los servicios de alimentación, por lo cual carece de



fuerza distintiva y no elimina el riesgo de confusión. La adición del elemento “SODA” no altera de manera sustancial la percepción global que tendrá el consumidor con relación al signo solicitado y el nombre comercial inscrito.

El recurrente argumenta que los establecimientos distinguidos por los signos en conflicto presentan ubicaciones geográficas diferentes, lo cual no resulta relevante para el examen de registro. La protección que gozan tanto las marcas como los nombres comerciales una vez registrados, es en todo el territorio nacional, no se circunscribe a una localidad específica. Además, el análisis del riesgo de confusión se realiza desde la perspectiva del consumidor, quien se guía por la impresión global e imperfecta del signo, y no sobre la ubicación geográfica de los establecimientos.

En cuanto a la coexistencia registral de otros signos con la denominación “AKÍ”, no es un argumento que logre desvirtuar el análisis del riesgo de confusión y asociación empresarial, por cuanto el examen para acceder a la protección registral se realiza en forma individual, considerando cada caso en concreto y las particularidades presentes en cada signo, así como las similitudes que presenten con otros signos previamente registrados.

Sobre la supuesta caducidad del nombre comercial “AKÍ”, no consta ninguna declaratoria formal emitida por la autoridad competente, según se desprende la certificación registral visible a folio 7 y 8 del legajo digital de apelación, por lo que el nombre comercial registrado goza de total validez y protección jurídica. Es importante aclarar que el plazo de caducidad de las marcas no se aplica a nombres



comerciales.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Susan Pamela Astúa Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **SODA AQUÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, 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 abogada **Susan Pamela Astúa Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **SODA AQUÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:24:41 horas del 20 de agosto 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. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33