



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0327-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
REPRESENTACIONES WINTER HAVEN S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3824
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



VOTO 0089-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Roberto Antonio Saad Meza, cédula de identidad número 8-0082-0700 en su condición de apoderado especial de la empresa **REPRESENTACIONES WINTER HAVEN S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, Belén, San Antonio, residencial Las Rosas casa número 37, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:15:10 horas del 17 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Roberto Antonio Saad Meza, en representación de la empresa apelante, solicitó el





registro de la marca de servicios  para distinguir en clase 35: servicios de venta al por menor de ropa, equipo deportivo y accesorios destinados a la práctica del pádel y en clase 41: Alquiler de canchas de pádel.

Por medio de resolución de las 09:15:10 horas del 17 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del

signo  por presentar similitud con los registros previos de

los signos: nombre comercial  que distingue: un establecimiento comercial que es plaza comercial y de negocios dedicada al alquiler de locales para el comercio y oficinas, y las

marcas de fábrica , que distingue en clase 25: Prendas de

vestir, zapatos y artículos de sombrerería y la marca , que distingue en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El apoderado de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca que se desea registrar es TRIBU PADEL (Diseño), la que ostenta la distintividad mínima requerida para ser susceptible de registro, se compone de letras y colores que permiten al consumidor promedio diferenciar y escoger los productos o servicios respecto de sus competidores.






2. Aunque el significado de cada palabra que la compone sea de carácter genérico, no necesariamente nos lleva a entender la marca de manera separada, sino como un todo, siendo que el consumidor promedio la identifica en su globalidad, y esa imagen es la que al final queda impregnada en su memoria, identificando así el servicio con la marca.
3. No se identifica en TRIBU PADEL ninguna de las prohibiciones específicas que pueden aplicarse a aquellas marcas compuestas por elementos débiles según ADPIC: TRIBU PADEL no es una marca exclusivamente descriptiva. TRIBU PADEL no es una marca exclusivamente genérica. TRIBU PADEL no es una marca que designe algo común o usual.
4. En el análisis de este tipo de marcas mixtas los elementos figurativos o gráficos deben tomar especial relevancia. Separarlo en sus partes débiles como dos palabras claramente es lo que hace al signo un elemento descriptivo, genérico o simples trazos que no aporten a que el consumidor identifique un origen empresarial específico.
5. El descomponer el signo marcario, supone la banalización y dilución de los términos por separado, esto puede interpretarse como una posibilidad cerrada para utilizar una raíz común y una desinencia, lo cual no parece ser el criterio “independiente” en registros actuales tal y como se puede apreciar en: “LA TRIBU 506”, “TRIBBU BABBY” y “TRIBU SHOPPING & BUSINESS”, todos ejemplos de clases diferentes al de su representada, que el mismo registrador descaradamente protege cuando eso sería claramente irregistrable siguiendo los argumentos de la Administración.



6. Las palabras de uso común no pueden ser inscritas como marcas, pero sí cuando se conjugan para desembocar en un signo marcario que les presten originalidad.
7. TRIBU PADEL no indica la naturaleza de los productos para los cuales se solicita, pues dicho término no se ha generalizado por el uso para distinguir servicios de naturaleza alguna, ni es adjetivo, calificativo o locución que hayan pasado al uso general y que sirva para indicar la naturaleza del servicio de venta de autos usados.

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

- Marca de fábrica , registro 325009, distingue en clase 25: Prendas de vestir, zapatos y artículos de sombrerería, vigente hasta el 28 de junio de 2034, titular: **SPORTING FC S.A.D.** (f-3 y 4 Legajo de apelación).
- Marca de fábrica , registro 257015, que distingue en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, vigente hasta el 14 de noviembre de 2026, titular: **KC BIKINIS SRL.** (f-5 y 6 Legajo de apelación).
- Nombre comercial , registro 320528, distingue: un establecimiento comercial que es plaza comercial y de negocios dedicada al alquiler de locales para el comercio y oficinas, inscrito el 20 de diciembre de 2023, titular: **COMERCIAL VIA PELADA S.R.L.** (f-7 Y 8 Legajo de apelación).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-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, en los incisos a), b) y d):

[...]

- 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 transcrita, 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.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, 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 disponen el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan 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 se 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 y las marcas inscritas:

Marca solicitada




- Clase 35: Servicios de venta al por menor de ropa, equipo deportivo y accesorios destinados a la práctica del pádel. Clase
- 41: Alquiler de canchas de pádel.


Marcas inscritas y Nombre comercial



- Clase 25: Prendas de vestir, zapatos y artículos de sombrerería.
- Un establecimiento comercial que es plaza comercial y de negocios dedicada al alquiler de locales para el comercio y oficinas

A la hora de realizar el cotejo es importante indicar que el signo

solicitado  es mixto está compuesto de una parte denominativa con grafía especial “TRIBU PADEL” y otra parte

figurativa , en el mismo sentido los signos registrados son mixtos cuentan con una parte denominativa con grafía especial 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 ya 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 los signos vs



y presentan más

semejanzas que diferencias, comparten su estructura gramatical preponderante que es la palabra TRIBU, la variación de estilo de las letras y los elementos secundarios resultan insignificantes para alterar la percepción visual en conjunto del consumidor promedio.

Los signos gráficamente son muy similares, en cuanto al elemento preponderante de cada uno de ellos ya que comparten la palabra **TRIBU**, la marca solicitada tiene además el término **PADEL**, que no otorga la distintividad al ser descriptivo de los servicios que brinda, es un término genérico o descriptivo no reivindicable.

Aunque los logotipos presentan tipografías distintas, la estructura visual mantiene la palabra "**TRIBU**" como el centro de atención.

En el caso de "**TRIBU PADEL**", la inclusión de una paleta de pádel no es suficiente para romper el riesgo de confusión, ya que el consumidor tiende a simplificar el signo y recordarlo por su denominación principal.

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

Y desde el punto de vista ideológico evocan el mismo concepto: un grupo, un conjunto de personas con intereses comunes o un clan.



Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, de los signos enfrentados corresponde el análisis de la relación de productos y servicios.

Existe una **vinculación directa e inseparable** entre "**prendas de vestir**" (marcas registradas) y "venta al por menor de ropa y equipo deportivo y accesorios destinados a la práctica del pádel" (marca solicitada). El consumidor habitual de ropa podría asumir que la ropa proviene de un mismo origen empresarial.

Al compartir el mismo concepto semántico, el consumidor puede creer erróneamente que "**TRIBU PADEL**" es una nueva línea de negocios, una franquicia o una extensión de marca de las ya registradas en el país (específicamente de aquellas relacionadas con comercio o moda).

Asimismo, alquiler de canchas (marca solicitada) vs. alquiler de locales (nombre comercial). Un centro comercial como lo es



, es un lugar de convergencia de servicios. El "alquiler de canchas de pádel" es un servicio que frecuentemente se ubica dentro de plazas comerciales o centros de negocios modernos. Existe un **riesgo de asociación**, donde el público puede pensar que las canchas de pádel pertenecen o son administradas por la misma empresa que gestiona la plaza comercial.

Tal y como fue indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual y que comparte este Tribunal, el diseño, los colores y tipografía no le otorgan distintividad al signo, por cuanto el signo solicitado es un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, en el



cual la parte denominativa se compone por la palabra "TRIBU" por cuanto independientemente de su grafía la marca solicitada está inmersa en los signos inscritos.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, debido a que el signo que se solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos registrados; existe un posible riesgo de confusión en el consumidor que no podrá distinguir claramente el origen empresarial de los servicios, además, las marcas registradas poseen un derecho preferente que impide que un tercero se apropie del elemento nominativo "TRIBU" para actividades comerciales estrechamente relacionadas.

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 el signo propuesto, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado especial de la empresa REPRESENTACIONES WINTER HAVEN S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:15:10 horas del 17 de junio de 2025, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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

Oscar 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