



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0401-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

IMPORTACIONES LOS PRINCIPES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTES ACUMULADOS 2024-11663 y 2025-922)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0108-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ethel Maricela Moreno Rangel, cédula de identidad 5-0351-0459, en su condición de apoderada especial de la empresa IMPORTACIONES LOS PRÍNCIPES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-691169, domiciliada en Guanacaste, Nicoya, Barrio Chorotega, del Estadio 200 metros Oeste y 75 metros al Sur, NICOYA 50201 Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:20:57 horas del dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de noviembre de 2024, mediante expediente 2024-11663, la abogada Ethel Maricela Moreno Rangel, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial IMPORTACIONES LOS PRÍNCIPES SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción del nombre comercial para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa y zapatos,



(Folio 1 a 3 del expediente de origen 2024-11663).

A dicha inscripción marcaría se opuso la abogada Josefina Carime Ayubi Pimienta, cédula de identidad 8-0101-0600 en su condición de apoderada especial de la empresa SUPERSTAR BRANDS INC, con identificación RUC 155712234, regida bajo las leyes de Panamá y domiciliada en Ciudad de Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Calle 49 Oeste, el Cancrejo PH Imperial Local 2B (folio 50 a 59 del expediente 2024-11663) y fundamentó su oposición en el uso previo

de la marca .

Manifestó la oponente que la marca de su representada se ha comercializado en Costa Rica y Panamá en el local comercial de la sociedad Pazzos Zona Libre S.A. perteneciente al mismo grupo familiar y empresarial de SUPERSTAR BRANDS INC; y considera que el signo pretendido produce riesgo de confusión visual, fonética e ideológica con la marca de su representada.

El 29 de enero de 2025, bajo el expediente 2025-922, la oponente



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio Elegancia cómoda a cada paso, para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**: toda clase de calzado (folio 1 a 3 del expediente de origen 2025-922).

Mediante resolución de las 07:38:01 horas del 18 de julio de 2025 dictada en el expediente 2024-1163 (folios 76 a 78), el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2024-11663 y 2025-922 relacionados en esta causa.

Mediante resolución de las 08:20:57 horas del 18 de julio de 2025 el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa SUPERSTAR BRANDS INC. y en el mismo acto reconoció el uso previo del signo que se solicita inscribir en el expediente 2025-922 y deniega la inscripción marcaría rogada en el expediente 2025-11663 por la representación de la empresa IMPORTACIONES LOS PRINCIPES S.A.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa IMPORTACIONES LOS PRÍNCIPES SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folios 104 a 107 del expediente 2024-11663), contra la resolución de fondo precitada y expresó los siguientes agravios:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual admitió facturas de exportación emitidas desde Panamá, como prueba para demostrar el uso anterior de la marca en Costa Rica, lo cual contraviene la normativa Internacional.



2. El uso real y efectivo de la marca del oponente, en el territorio costarricense no fue demostrado contraviniendo normativa como el Convenio de París y la Ley de Marcas y de Otros Signos Distintivos.

3. No existe deslealtad, ni competencia desleal de parte de su representada, ya que “no existía relación jurídica de exclusividad ni contrato alguno que impidiera solicitar el registro para ser usado bajo un nombre comercial”

4. La única similitud entre los signos son los vocablos “las turcas” pues el opositor agrega más términos al nombre de su marca, la cual se encuentra con fondos distintos de color que impiden el riesgo de confusión o perjuicio alegado por el oponente.

5. El signo solicitado por su representada es un nombre comercial y no una marca de fábrica por lo que existe una distinción esencial que no fue apreciada por el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitud que se realizó amparado en la libertad de empresa.

Razón por la que solicitó revocar la resolución impugnada y ordenar la inscripción del nombre comercial rogado a favor de la empresa IMPORTACIONES LOS PRINCIPES.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos tenidos por probados en los ítems 1 y 2 del considerando tercero de la resolución impugnada. Además, que se acreditó el uso previo del signo del oponente con las copias certificadas de facturas comerciales que detallan las ventas de chanclas y sandalias LAS TURCAS en



varias tallas y estilos anexas en el expediente 2024-11663; y en el detalle de las pruebas detallado en el ítem i del considerando sexto de la resolución de fondo.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que en autos no constan hechos de tal naturaleza de interés para este dictado.

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. Para los efectos de este recurso, no existe duda de la identidad entre los signos en disputa y el giro y productos que pretenden; por lo que el análisis se centra mayoritariamente en el uso previo y quién goza del derecho de prelación.

En sus agravios, la recurrente consideró que las facturas comerciales que detallan ventas de sandalias LAS TURCAS, no constituyen prueba del uso efectivo de la marca en Costa Rica porque “corresponden a operaciones de exportación en Panamá”; alegó las facturas comerciales son “aisladas y fragmentarias” por lo que no demuestran un uso constante, público y notorio en el mercado y territorio costarricense.

Estos agravios no pueden ser admitidos por este Tribunal porque el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante



Ley de marcas) establece:

[...]

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

[...] (lo resaltado es propio)

Por lo anterior, este Tribunal aplicando los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) determina que la oponente ha demostrado

**LAS
TURCAS**

Elegancia cómoda a cada paso

el uso anterior de la marca **LAS TURCAS**, no solo con facturas comerciales que datan de fechas anteriores a la solicitud de registro



del nombre comercial **LAS TURCAS** (2024-11663); sino también con las declaraciones de movimientos comerciales de la Zona Libre de Colón



(folios 18 a 31; folios 40 a 46; y folio 49 del expediente 2024-11663). Note la recurrente que, en las facturas aportadas, quienes figuran como clientes, es decir, compradores son personas físicas y jurídicas domiciliadas en nuestro país, lo que acredita para esta instancia la importación del producto, ajustándose a lo establecido en el numeral 25 de la Ley de marcas, antes citado. Además, también se tuvo por acredita la relación comercial entre la sociedad oponente y la empresa Pazzos Zona Libre S.A., mediante el contrato referido como prueba 3 en el considerando quinto de la resolución apelada.

En cuanto al derecho de prelación, el artículo 4 de la Ley de Marcas dispone, en lo de interés:

Artículo 4°. –Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la



presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

[...] (lo resaltado es propio)

Debe atender la recurrente que la adquisición originaria de un derecho marcario deriva de dos sistemas denominados; declarativo y atributivo; resultando que en la legislación costarricense se reconoce un sistema de adquisición originaria de naturaleza mixta según lo dispone el numeral 4 de la ley de marcas antes mencionado.

En este sentido, el voto 132-2006 dictado por este Tribunal a las 15:30 horas del 9 de junio de 2006, aclara:

[...]

Derivado de lo anterior, en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo ... se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo ... aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa



tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.

[...]

En este caso, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de origen, al determinar que, al acreditar el uso previo en el comercio, la prelación le corresponde a la opositora SUPERSTAR BRANDS INC, de conformidad con la normativa marcaría.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que no existe riesgo de confusión entre los signos confrontados porque su representada solicita la inscripción de un nombre comercial, y la oponente solicita el registro de una marca; siendo que además considera que signos mixtos son diferentes en cuanto a su diseño, colores, fondo y grafía por lo que existe distinción entre los signos confrontados.

Debe atender la recurrente que, el artículo 2 de la Ley de marcas define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Así, ante la solicitud de inscripción de un nombre comercial, el operador jurídico del Registro de origen debe observar lo establecido por el artículo 65 de la Ley de marcas, que al efecto dispone:



[...]

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

[...]

De acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).



Por lo tanto, el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, lo que nos determina la existencia o no de identidad gráfica, fonética e ideológica.

En concordancia con lo expresado al inicio de esta resolución, no deviene necesario extenderse en el cotejo del nombre comercial que se solicita registrar con la marca pretendida, ya que se obtiene pacíficamente que el elemento denominativo de los signos predomina frente al elemento figurativo o diseño, toda vez que el consumidor recordará en su intelecto las palabras del signo (LAS TURCAS) y no su grafía o colores; por lo que se determina un riesgo de confusión y de asociación empresarial por la identidad existente a nivel gráfico, fonético y conceptual de los signos enfrentados.

La frase que se incorpora en el signo de la opositora no elimina el riesgo de confusión, ya que el elemento predominante es idéntico entre ambos signos. Además, si bien es cierto uno es un nombre comercial y el otro una marca, como se señaló anteriormente, es evidente la relación existente entre el giro del negocio y los productos de la marca, que ambos se refieren a la comercialización de calzado y zapatería; por lo que se rechazan los agravios en este sentido.

Por último, en cuento la mala fe, si bien es cierto se acredita la compra por medio de una factura, considera esta instancia al igual que el Registro de origen, que resulta insuficiente para demostrar una mala



fe, ya que se extraña un contrato u otro instrumento que acredite una relación comercial entre las partes. Por lo que se rechazan los agravios expuestos en el recurso de apelación y se confirma el criterio vertido por el Registro de la propiedad intelectual en la resolución venida en alzada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal **declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Ethel Maricela Moreno Rangel, en su condición de apoderada especial de la empresa IMPORTACIONES LOS PRÍNCIPES SOCIEDAD ANÓNIMA; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:20:57 horas del dieciocho de julio de dos mil veinticinco, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ethel Maricela Moreno Rangel, en su condición de apoderada especial de la empresa IMPORTACIONES LOS PRÍNCIPES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:20:57 horas del dieciocho de julio de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma**. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55