



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0413-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**



**SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXP. DE ORIGEN 2025-3673)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0130-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta y ocho minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ronald Guillermo Alvarez Ulate, cédula de identidad 2-0458-0643, vecino de Guanacaste, en su condición de apoderado especial de SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A, cédula jurídica 3-101-469529, con domicilio en la provincia de Guanacaste, Tilarán, 175 metros sur de la Catedral, Tilarán, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:09:02 horas del 30 de julio de 2025.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 7 de abril de 2025, el abogado Ronald Guillermo Álvarez Ulate, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A., solicitó



el nombre comercial para proteger y distinguir en **clase 49** internacional: un establecimiento comercial dedicado a un restaurante, con senderos, mariposario, y otras actividades de turismo, además de que mantiene un vivero para la venta de plantas y otros productos agrícolas (con senderos, mariposario, actividades de turismo y un vivero), ubicado en Guanacaste.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:09:02 horas del 30 de julio de 2025, procedió a denegar la



solicitud del nombre comercial , al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, al determinar luego del estudio y análisis realizado que la marca inscrita



registro 266262, en clase 30 internacional, y el nombre comercial propuesto al compartir ambas el vocablo



“TILAWA”, esto podría causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial y sobre la procedencia empresarial. Notificación realizada el 31 de julio de 2025. (Folio 21 a 25)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, mediante documento adicional 2025/10507 del 5 de agosto de 2025, el representante de SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A. interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a lo apelado, indica:

1. El rechazo del nombre comercial fue porque existe similitud con el registro de la marca “Tilawa” propiedad de Cooperativa de Caficultores de Servicios Múltiples de la Cordillera Alta de TILARÁN y Abangares R.L., que protege productos, mientras su representada pretende servicios a través de un nombre comercial.
2. Según la Ley de marcas, existe una diferencia sustancial entre la marca registrada y el nombre comercial, en el tanto la primera, protege productos o servicios específicos dentro de una o varias clases del clasificador Niza (artículo 2 y siguientes). La segunda, el nombre comercial identifica a la empresa o establecimiento en sí (artículo 36), por lo que, en este caso, la protección es territorial y depende del uso efectivo.
3. La Ley en sus artículos 8, 23 y 37, indica que “no pueden coexistir signos que sean idénticos o semejantes...”, también es cierto que “Café Tilawa” está registrado como marca en la clase de café, bebidas, etc., mientras que “Brisas de Tilawa” es un nombre comercial de un vivero y restaurante.



Desde ese razonamiento, ambos podrían coexistir puesto que estarían en ramas muy diferente y no habría riesgo de confusión.

4. El término “Tilawa” de ninguna manera se constituye como un acrónimo, como sí es el caso de marcas debidamente registradas como FIFCO (Florida Ice and Farm Company), BAC (Banco de América Central), BCR (Banco de Costa Rica), por el contrario, “Tilawa” se refiere al origen del nombre de una ciudad llamada Tilarán, lo cual constituye esta palabra también en un nombre propio o un sustantivo.
5. En el Registro de Propiedad Intelectual, existe una amplia lista de marcas registradas con nombres propios de ciudades, y muestra como esos términos se repiten en diferentes marcas, (Ejemplos incorporados de folios 13 a 16)
6. Argumenta que el nombre comercial Brisas de Tilawa no mantiene ninguna similitud gráfica o ideológica con el ya existente registro de marca “Tilawa” en ningún aspecto y que existen diferencias importantes en los diseños.

Solicita acoger el recurso de apelación a favor de su representada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE LA COORDILLERA ALTA DE TILARÁN Y ABANGARES R.L., cuenta con el siguiente signo inscrito:



- Marca de fábrica y comercio: registro **266262** en clase **30** internacional, para proteger y distinguir: café, sucedáneos de café; bebidas a base de café y con sabor a café. (Folio 4 del legajo de apelación)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria exige 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 65 de la Ley de Marcas determina que un nombre comercial no puede consistir en un signo que, total o parcialmente, sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la identidad de la empresa o establecimiento, o sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios producidos y comercializados.



Para establecer la semejanza o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, necesario para poder valorarlos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, así como de los productos o servicios de que se trate. Al efecto dicho numeral 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:

- 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.

Partiendo de lo antes expuesto este Tribunal, entra a analizar los signos en conflicto de la siguiente manera:

**Nombre comercial solicitado**



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a un restaurante, con senderos, mariposario, y otras actividades de turismo, además de que mantiene un vivero para la venta de plantas y otros productos agrícolas (con senderos, mariposario, actividades de turismo y un vivero), Guanacaste, Tilarán.

**Marca de fábrica y comercio inscrita**



(Registro 266262)


En **clase 30** que proteger y distinguir: café, sucedáneos de café; bebidas a base de café y con sabor a café.

El Registro de la Propiedad Intelectual, luego del estudio y análisis realizado a los signos sometidos a su conocimiento, determinó

denegar la solicitud del nombre comercial propuesto



al

concluir que con relación a la marca inscrita , estas al compartir el vocablo **TILAWA**, podrían generar confusión al consumidor sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial y su procedencia empresarial.

Sin embargo, este Tribunal difiere del criterio dado por el Registro de origen en virtud de que, si bien ambos denominativos comporten en común el vocablo **TILAWA**, no puede obviarse que la naturaleza de la actividad comercial que pretende el nombre comercial es totalmente diferente a lo que protege y comercializa la marca inscrita; como a continuación se analiza.



Al respecto, vemos que el nombre comercial propuesto pretende proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a un restaurante, con senderos, mariposario, y otras actividades de turismo, además de que mantiene un vivero para la venta de plantas y otros productos agrícolas (con senderos, mariposario, actividades de turismo y un vivero); por otro lado, la marca registrada lo es para café, sucedáneos de café; bebidas a base de café y con sabor a café. En este escenario, no considera esta instancia que sea posible un riesgo de confusión para el consumidor, ya que la naturaleza del giro comercial es de un restaurante que también ofrece servicios de vivero, mariposario, senderismo y aspectos más relacionados con actividades de índole turística y recreativa.

Lo anterior sumado al hecho que el signo pretendido cuenta con otros elementos denominativos y gráficos, que eliminan cualquier posibilidad de confusión para el consumidor medio. Este Tribunal avala el agravio expuesto por el recurrente en cuanto a las diferencias entre los diseños, y los elementos denominativos adicionales en el signo solicitado. Además, y siendo el aspecto de mayor valoración para esta instancia, tampoco se comparte la relación realizada en los giros que realizó el Registro de origen, ya que no se valoraron las diferencias gráficas señaladas entre los signos en conflicto, y más aún, las marcadas diferencias entre el giro comercial y los productos protegidos.



Determina este Tribunal, por lo expuesto, que no es posible que el consumidor se vea confundido debido al giro del establecimiento, por lo que este cumple plenamente con su función diferenciadora.

En este sentido, el nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265)

De ahí que, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal determina que el nombre



comercial solicitado cumple con los requisitos necesarios para su inscripción, y por tanto no le es de aplicación las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 65 de la Ley de



marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ronald Guillermo Alvarez Ulate, apoderado especial de SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:09:02 horas del 30 de julio de 2025, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado, y si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ronald Guillermo Alvarez Ulate, apoderado especial de SOLUCIONES MÓVILES INTERNACIONALES S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:09:02 horas del 30 de julio de 2025, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado, y si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese. 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

Celso Damian Fonseca Mc Sam

*Omat/KQB/ORS/CMCh/GBM/CFMS*

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