



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0424-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “FROSTER”

FOGEL DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-1489)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0140-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas un minuto del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Miguel Ángel Herrera González, con cédula de identidad 1-0513-0854, en representación de la empresa **FOGEL DE CENTROAMÉRICA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 3a. avenida 8-92 zona 3 Lotificación El Rosario, municipio Mixco, República de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:34:30 horas del 5 de agosto de 2025.


Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Miguel Ángel Herrera González, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica “**FROSTER**”, en clase 11 internacional para proteger y distinguir: Aparatos de Refrigeración Comercial.



Por medio de resolución de las 09:34:30 horas del 5 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del signo “FROSTER” por presentar identidad con el registro previo de la

marca  para distinguir en clase 11: aparatos de refrigeración, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*.

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

Indica que existe un carácter débil entre ambas marcas: “FROST”, que es un término evocativo de frío o congelación y en el sector de refrigeración comercial es de uso común, además de que existen diferencias significativas en los elementos denominativos, como lo es la adición del término “FOGEL”, para continuar como “FROSTER FOGEL”; por lo que sería improcedente el rechazo de la adición de “FOGEL” debiéndose valorarse como un elemento distintivo adicional y sustancial con la marca “FROZTEC”.

Señala la existencia de diferencias sustanciales entre “FROSTER” y “FROZTEC”, además que el público consumidor es especializado, que diferencia lo que son los equipos de refrigeración industrial, y conocen los productos que hay en el mercado en materia de refrigeración.

Manifiesta que existen marcas registradas con la raíz “FROST” y que coexisten sin problema, así como que “FROSTER FOGEL”, puede coexistir sin ningún problema con “FROZTEC” sin temor alguno de confusión para el consumidor.



Solicita anular o revocar la resolución denegatoria y reconocer que el elemento común “FROST” constituye una marca débil, cuya protección no puede impedir registros diferenciados; inscribiendo la marca “FOGEL FROSTER”, al ser distintiva y no generar riesgo real de confusión con “FROZTEC” ordenando su inscripción. Anexa jurisprudencia y doctrina sobre marcas débiles y riesgo de confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa **FROZTEC INTERNATIONAL INC**, la marca:



registro 291634, que distingue en clase 11: aparatos de refrigeración, vigente hasta el 21 de octubre de 2030. (folio 4 del legajo de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos 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 y b:

[...]

- 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.

[...]

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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.



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) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican 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 la marca inscrita:

**Marca solicitada**



## FROSTER

Aparatos de refrigeración comercial

### Marca inscrita



Aparatos de refrigeración

En el plano gráfico los signos presentan similitud estructural, comparten la misma raíz inicial "FROS – FROZ". Gráficamente, las letras "S" y "Z" ocupan la misma posición central. Aunque la marca



posee una tipografía estilizada con un diseño de líneas internas, en el análisis de marcas lo que prevalece es la parte denominativa por ser la que el público retiene con mayor facilidad. La semejanza visual de la raíz es suficiente para generar una impresión de identidad en la memoria del consumidor.

Gráficamente la terminación de los signos "TER-TEC" presenta similitud a golpe de vista. Se concluye con claridad en este punto, que el signo solicitado coincide en 5 letras en el mismo orden, de 7 letras que componen la marca inscrita, por lo que son mayores las semejanzas gráficas que las diferencias.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación inicial de los signos es muy similar para el consumidor, ambos signos inician con el fonema idéntico /fros-froz/. En español, la "S" y la "Z" tienen una pronunciación indistinguible para el consumidor medio costarricense.



También se presenta semejanza en la terminación de los signos: "TER" de la marca solicitada y "TEC" de la registrada poseen una cadencia sonora muy similar. Al articularse rápidamente, la diferencia entre la consonante final "R" y "C" se diluye, provocando que los signos suenen prácticamente iguales al oído del consumidor.

En el aspecto ideológico ambas marcas evocan la misma idea: Ambos signos derivan de la palabra inglesa "*Frost*" (escarcha/congelar), transmiten exactamente la misma idea, tecnología o aparatos relacionados con el frío y la congelación. Al compartir el mismo núcleo conceptual, se refuerza el riesgo de que el público crea que provienen del mismo fabricante.


Con relación al cotejo de los productos, existe una identidad total en los productos que pretenden distinguir (aparatos de refrigeración). Esto reduce el margen de diferencia permitido entre los signos; a mayor similitud de productos, mayor debe ser la diferenciación de las marcas para evitar el error, hecho que no se presenta en el caso concreto.

En cuanto al riesgo de asociación, el consumidor al ver la marca **FROSTER**, podría asumir razonablemente que se trata de una nueva línea de productos, una versión simplificada o un modelo específico

perteneciente a la casa matriz de .

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada **FROSTER** incurre en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), al ser semejante con la



marca registrada . Dada la identidad de los productos y la similitud gráfica, fonética e ideológica, el registro debe ser rechazado para proteger el derecho de prelación de la marca preexistente y evitar la confusión al público consumidor. Es importante aclarar al recurrente, que en sus agravios insiste en que su signo incluye el término “FOGEL”, sin embargo, el registro de origen rechazó su intento de modificación en la resolución recurrida, al considerarlo un cambio esencial y, por tanto, violatorio del artículo 11 de la Ley de marcas. Por lo que sus agravios al respecto no resultan procedentes, y el cotejo se realizó tal cual se presentó el signo en la Oficina de Marcas en la solitud inicial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:34:30 horas del 5 de agosto de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma en todos sus extremos.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO, en representación de la empresa **FOGEL DE CENTROAMÉRICA S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:34:30 horas del 5 de agosto 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 20/05/2026 08:52

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 20/05/2026 08:50

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)  
Fecha y hora: 20/05/2026 08:50

**Gilbert Bonilla Monge**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 20/05/2026 08:49

**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
CELSO DAMIAN FONSECA MC SAM (FIRMA)  
Fecha y hora: 20/05/2026 04:05

**Celso Fonseca Mc Sam**

**mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM**

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**