



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0443-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE COMERCIO DEL
SIGNO “REAL”**

COPROLAC SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3906)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0170-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y seis minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Denis Fabián Toruño Sánchez, cédula de residencia 155815502017, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COPROLAC S.A.** cédula jurídica 3-101-157424. domiciliada en San José, San Francisco de Dos Ríos de la Iglesia Católica 300 metros al Sur y 175 metros al Oeste; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:37 horas del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de abril de 2025 el señor Denis Fabián Toruño Sánchez, de calidades mencionadas y en su condición de presidente de la empresa **COPROLAC S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **REAL** para proteger en clase 29 internacional: queso y natillas (folios 1 a 3 y folio 11).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 15:46:37 horas del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco denegó la solicitud de inscripción de la marca **REAL** porque determinó que este signo es inadmisibles por derechos de terceros de acuerdo con lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación y expuso los siguientes agravios:



1. Al momento de inscripción de la marca  el signo marcario propiedad de su representada se encontraba inscrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual, razón por la cual se determina que no existen similitudes entre dichos signos ya que, si hubieran existido semejanzas la marca REAL no hubiera obtenido el registro marcario en aquella oportunidad.



2. El signo pretendido participa en el mercado desde el año 2003, por tanto, su marca es notoria y reconocida en el mercado costarricense.

Por lo que solicitó revocar la resolución impugnada y continuar con el proceso de inscripción de la marca **REAL**.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los detallados en el considerando tercero de la resolución impugnada.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la resolución impugnada.

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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así, 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. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

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:

- 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 anterior, 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.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El 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 distinto.

El 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, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.



Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar el conflicto marcario que se presenta cuando dos o más signos marcarios poseen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para detectar este riesgo de confusión, el operador jurídico 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar 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;

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;

[...]

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con el signo marcario inscrito:

Signo solicitado

REAL



Clase 29 internacional

Queso y natillas

Signo Inscrito



Clase 29 internacional

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas confituras, compotas, huevos, **leche y productos lácteos**, aceites y grasas comestibles.

Previo al examen debe atender el recurrente que la importancia de la marca no solamente deriva de su capacidad de distinguir bienes en el sector comercial; sino también de otros atributos, como la información que brinda acerca de la identidad, el origen comercial, la trayectoria, la experticia y la experiencia del empresario responsable de la promoción, oferta, producción, distribución y venta del producto o servicio referido.

Del anterior cotejo se desprende la similitud a nivel gráfico y fonético entre los elementos denominativos del signo marcario pretendido “**REAL**” frente al de la marca inscrita “**DEL REAL**” resultando que, tal y como lo determinó el operador jurídico de primera instancia a nivel gráfico “la similitud es suficiente para causar confusión” porque el vocablo de la marca pretendida “**REAL**” está contenido dentro de la marca inscrita, siendo que la única diferencia es la contracción “**DEL**” que deviene de la unión de la preposición “de” con el artículo “el”



(tomado de la Real Academia Española, [http://rae.es/gramática/sintaxis/introducción-los conceptos-de-preposición-y-grupo-preposicional](http://rae.es/gramática/sintaxis/introducción-los-conceptos-de-preposición-y-grupo-preposicional)) y el cual no suministra la distintividad necesaria para autorizar la coexistencia en el mercado de los signos confrontados.

Tampoco a nivel fonético existe la distintividad suficiente entre dichos términos ya que, la marca pretendida está contenida en el elemento denominativo de la marca inscrita (REAL vs DEL REAL), resultando que el vocablo “DEL”, no ofrece una diferencia sustancial en la pronunciación de ambos signos confrontados, lo cual evidentemente puede inducir una eventual situación de error y/o confusión al consumidor a nivel auditivo entre ambas marcas.

Desde el punto de vista ideológico, el vocablo predominante es la palabra REAL compartida por ambos signos; por lo que este Tribunal determina que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al determinar que el término “REAL” cuyo significado es “que tiene existencia objetiva” o bien “perteneciente al rey o a la realeza” (<https://dle.rae.es/real>) inducen a que el consumidor retenga en su intelecto el mismo concepto para ambos signos marcarios.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o nombre comercial similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La marca solicitada pretende distinguir en clase 29 internacional, queso y natillas y la marca inscrita protege, en clase 29 internacional, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas confituras, compotas, huevos, **leche y productos lácteos**, aceites y grasas comestibles.

Claramente, los productos de la marca solicitada, queso y natillas están íntimamente relacionados con los productos protegidos por la marca registrada, principalmente en lo referente a leche y productos lácteos, de ahí que el consumidor podría confundir o asociar el origen empresarial del signo solicitado con el de la marca inscrita, y con ello, lesionar los derechos de la titular del signo inscrito. Por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado no es objeto de registro, por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en alzada.



En cuanto al agravio del recurrente referido a que, al momento de



inscripción de la marca el signo marcario REAL se encontraba debidamente inscrito y lo dejo vencer, el ordenamiento jurídico le brinda una serie de posibilidades para reclamar un mejor derecho, en un proceso independiente al actual.

En cuanto a los agravios formulados por el recurrente, en el que sostiene que la marca pretendida participa y es reconocida en el mercado costarricense desde el año 2003; y que el “Registro jamás



debió inscribir” la marca este Órgano Colegiado no puede admitir dichos alegatos, toda vez que en autos, no constan las probanzas que brinden certeza de lo manifestado.

Determina este Tribunal que en este procedimiento se ha demostrado el posible riesgo de confusión y de asociación empresarial existente entre los signos confrontados, razón por la cual no procede autorizar la coexistencia del signo pretendido con la marca inscrita en el mismo sector comercial, razón por la que deben rechazarse los agravios del recurrente y confirmar la resolución venida en alzada por las causales extrínsecas de irregistrabilidad contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas,

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin



lugar el recurso de apelación planteado por el señor Denis Fabián Toruño Sánchez, en su condición de presidente de la empresa **COPROLAC S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:37 horas del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Denis Fabián Toruño Sánchez, en su condición de presidente de la empresa **COPROLAC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:37 horas del veintiuno de agosto 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dca/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