



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0425-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6874

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0242-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por el abogado Gerald Andrés Araya Solano, cédula de identidad 2-0613-0394, vecino de Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-647657, domiciliada en Alajuela, San Carlos, Quesada, setenta y cinco metros este de Sedeco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:05:20 horas del 19 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de junio de 2025,



el abogado Gerald Andrés Araya Solano, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios



, para proteger y distinguir en clase 35: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-exportación de piña y cajas de papel o cartón. Posteriormente, se solicita limitar la marca únicamente a servicios, por cuanto inicialmente se solicitó marca de fábrica y servicios.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 08:05:20 horas del 19 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada



, por derechos de terceros al presentar similitud

gráfica y fonética con el signo registrado



, además por la relación existente entre servicios y productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y, b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. En cuanto al cotejo marcario, la marca solicitada **TERRAVITA**, se especializa exclusivamente en publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-



exportación de piña y cajas de papel o cartón, únicamente en clase 35; el signo inscrito **TERRA VITA**, registro 255025 protege en clase 31 hongos comestibles. De ahí que, las marcas se encuentran en distintas clases, además protegen productos y servicios disímiles, por lo que, en aplicación del principio de especialidad, no se presenta la posibilidad de confusión o asociación entre las marcas en cuestión, en especial al contar con un consumidor y canales de distribución específicos y diferenciados.

2. Desde la perspectiva gráfica, entre el signo pretendido, y la marca bajo registro 318846, se determina que la inscrita en su conformación presenta una serie de elementos en su diseño, una simbología específica con colores y las palabras **TERRA** y **VIVA**; la marca solicitada posee un diseño que la diferencia, con colores reservados negro, verde y amarillo, además presenta otros elementos como el fondo, hojas y la palabra **TERRAVITA**; a nivel ideológico la marca inscrita protege en clase 16 papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta, posicionándose como una marca con un competidor especializado. en libros y papelería con fines educativos, a diferencia que el signo propuesto ofrece sus servicios en clase 35, y no en la clase 16.

3. Respecto al uso y el principio de especialidad, cabe indicar que la marca solicitada presenta un uso exclusivo, limitado y diferenciador, ya que está relacionada únicamente con publicidad, gestión,



organización y administración de negocios comerciales, servicios de importación–exportación de piña y cajas de papel o cartón, siendo que esta delimitación permite que esta se distinga por su nombre y consumidor, lo cual hace que se distinga de las marcas registradas **TERRA VIVA** y **T TERRA VIVA**.

4. La marca solicitada opera desde el 2011 en la región Huetar Norte, siendo su uso diferenciado y especializado, en la actualidad su titular exporta piña de primera calidad a los mercados de Medio y Lejano Oriente y Europa, lo cual hace que la marca se distinga con facilidad y que el consumidor la relacione directamente con este producto y sobre todo con los métodos, suelos, orígenes, productos, etiquetas, tipos de piña, materia prima, y características únicas de **TERRAVITA**, particularidades de vital importancia para el consumidor de piña, y que hace que esta marca se distinga de la marca de **TERRA VIVA** y **T TERRA VIVA**, debido a que estas se dedican a proteger productos disimiles entre otros hongos comestibles y papelería.

5. El signo propuesto al presentar suficientes elementos distintivos y no concurrir similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, y además al proteger las marcas clases distintas y usos específicos, no se ocasiona algún perjuicio al consumidor, por tales motivos este puede acceder a su registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra registrada a nombre de **SANTILLANA S.A.**, la marca de comercio



, registro 318846, desde el 27 de octubre de



2023, vigente hasta el 27 de octubre de 2033, protege en clase 16: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta (Folio 6 del legajo apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que 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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ello, se logra colegir que entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error o confusión



en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

[...]

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 la normativa transcrita, queda claro entonces que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que



distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para realizar este análisis, se recurre también a lo dispuesto en el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e), del Reglamento a la Ley de marcas, norma que establece las reglas fundamentales para realizar el cotejo entre los signos aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de confusión. Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Finalmente, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Es importante aclarar y atendiendo el primer agravio del apelante que el Registro de la Propiedad Intelectual descartó del cotejo el registro 255025, marca **TERRA VITA**, por cuanto de acuerdo con el principio



de especialidad efectivamente no guarda relación con los productos que pretende proteger la marca propuesta. Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de los signos objetados de la siguiente manera:

Signo solicitado	Marca registrada
	 Registro 318846
Clase 35	Clase 16
Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-exportación de piña y cajas de papel o cartón.	Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Del cotejo se logra establecer que la marca propuesta



, al igual que el signo marcario inscrito



, se encuentran dentro de la clasificación de signos mixtos; sea, compuestos por elementos de diseño (figuras, colores y tipografía). Sin embargo, para el caso que nos ocupa tal condición no les proporciona la distintividad necesaria, debido a que ambos diseños comparten exactamente la misma raíz denominativa **TERRA**, además, en la parte final de sus estructuras gramaticales comparten en el mismo orden las letras **V**, **I** y **A**, siendo su única diferencia las letras **T** y **V**. De ahí que, al apreciar los signos de forma global por la secuencia de las palabras y el orden de las letras, generan una percepción análoga en la retentiva del consumidor, que lo puede llevar a incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Dentro del contenido fonético, y tomando en consideración lo antes mencionado, la pronunciación de las marcas es equivalente al oído del consumidor, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que este pueda diferenciar la marca solicitada de la registrada, lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, la expresión **TERRAVITA**, se traduce de manera literal como tierra – vida; y **TERRAVIDA**, evoca el concepto de tierra y vida; en consecuencia, ambos signos transmiten exactamente el mismo trasfondo cognitivo y el mismo núcleo conceptual sea la asociación de la tierra con la vida o la naturaleza, y al no existir un significado alternativo que distancie los campos semánticos, el consumidor asociará inevitablemente ambas marcas a un mismo origen empresarial.



Ahora bien, ante esta evidente semejanza gráfica, fonética e ideológica, es necesario analizar los servicios o productos que protegen. En cuanto al cotejo de productos tenemos que conforme la aplicación del principio de especialidad se permite la protección de signos semejantes siempre y cuando el ámbito de protección sea diferente.

El Principio de Especialidad es uno de los pilares fundamentales del Derecho de Marcas en Costa Rica (y a nivel internacional). En términos sencillos, este principio establece que la protección que otorga el registro de una marca no es absoluta sobre todos los productos o servicios del mercado, sino que se limita exclusivamente a aquellos para los cuales fue inscrita.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”.

Por lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales



del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una 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 Ley de Marcas de repetida cita.

En este sentido, el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizado el cotejo determinó que, la marca pretendida



, no puede ser objeto de protección debido a que los servicios que pretende proteger en clase 35 internacional, se encuentran dentro de la misma naturaleza comercial de los productos que protege y comercializa la titular de la marca inscrita



en la clase 16 internacional.

Conforme a lo anterior, este Tribunal discrepa parcialmente del criterio dado por la sede registral, toda vez que, conforme se desprende la marca propuesta busca la protección de la clase 35 para publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-exportación de piña y **cajas de papel o cartón**; en tanto la marca inscrita protege en clase 16 papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.






Del presente análisis es criterio de este Tribunal, que para los servicios de la clase 35 específicamente: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-exportación de piña, estos no guardan ninguna relación con los productos que protege y comercializa la titular de la marca inscrita; por lo que, este órgano de alzada no encuentra motivo o impedimento para denegar dicha protección registral sobre los citados productos. Sin embargo, se mantiene la denegatoria con relación a “cajas de papel o cartón” dada la relación directa con los que protege y comercializa la titular de la marca registrada, por tanto, la inadmisibilidad conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

Por lo anterior, se acoge parcialmente el recurso interpuesto, declarándose con lugar el agravio relativo a la aplicación del principio de especialidad entre los servicios solicitados y los productos amparados por el signo registrado. Por el contrario, se desestiman los restantes agravios formulados por el recurrente, toda vez que, conforme al cotejo marcario integral realizada por este órgano colegiado, se determinó la existencia de una evidente semejanza gráfica, fonética e ideológica entre los distintivos marcarios en conflicto.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el

signo propuesto , por la empresa VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., cuenta con similitud gráfica, fonética




e ideológica, con la marca inscrita   , propiedad de **SANTILLANA S.A.**; sin embargo, conforme al principio de especialidad y respecto al cotejo de servicios y productos realizada se determina que los signos pese a sus semejanzas pueden coexistir, manteniendo la denegatoria para “cajas de papel o cartón”.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por la empresa VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal, declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Gerald Andrés Araya Solano, apoderado especial de la empresa VERITA TROPICALS COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:05:20 horas del 19 de agosto de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de



inscripción de la marca , en clase 35 internacional, para proteger publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; servicios de importación-exportación de piña; y se mantiene su denegatoria únicamente en cuanto a “cajas de cartón”. 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 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.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36