



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0504-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TELEPERFORMANCE SE, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-3427)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0264-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Maricela Alpízar Chacón, cédula de identidad número 1-1035-0557, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEPERFORMANCE SE**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 21/25 Rue Balzac 75008 París, Francia, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 15:46:40 horas del 1 de septiembre de 2025.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Maricela Alpízar Chacón, en representación de la empresa apelante, solicitó el



registro de la marca  para distinguir productos y servicios en las clases 9, 35, 36, 38 y 42. Debido a la solicitud divisional presentada se continúa el trámite en el presente expediente solo para la clase 36.



Mediante resolución de las 15:46:40 horas del 1 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada por derecho de terceros debido a las similitudes existentes



INMOBILIARIA y



TP Consulting

con los registros previos de los signos:  y  que también distinguen servicios en clase 36. El rechazo se fundamentó en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

La apoderada de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Existe una total incongruencia en la resolución al indicar que los elementos secundarios de los signos registrados y el solicitado no son distintivos, de ser así las marcas registradas no podrían haber coexistido registralmente.

2. Se debe aplicar el principio de primacía de la realidad, que impone a la Administración el deber de atender a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se producen en el mercado, el análisis de la posibilidad de confusión no puede sustentarse en hipótesis abstractas, sino en las condiciones reales de coexistencia marcaria y



en la forma en que los signos interactúan en la práctica comercial. Si se aplica este principio al presente caso, no existe riesgo de confusión ya que la marca solicitada y las registradas han coexistido pacíficamente en el mercado.

**3.** La marca de su mandante carece de similitudes visuales, fonéticas e ideológicas en relación con los signos registrados, debido a que posee un diseño estilizado, moderno y abstracto de las letras T y P, lo cual impide que el signo sea pronunciable pues es puramente gráfico; ideológicamente tampoco se aprecia coincidencia.

**4.** Las marcas van dirigidas a un consumidor selectivo; distinguen servicios específicos que los consumidores informados no van a confundir.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes las siguientes marcas de servicios:



**INMOBILIARIA** registro 280342, inscrita el 18 de junio de 2019, vigente hasta el 18 de junio de 2029, propiedad de SANDRA ISABEL CARBALLO GONZÁLEZ, distingue en clase 36: negocios inmobiliarios (folios 7 y 8 del legajo de apelación).



**TP Consulting**

registro 263540, inscrita el 18 de julio de 2017, vigente hasta el 18 de julio de 2027, propiedad de PRICING CAM S.A, distingue en clase 36: asesorías tributarias y financieras (folios 9 y 10 del legajo de apelación).



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

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Se observa que en el cotejo de los signos realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual no se tomó en cuenta el diseño de los signos registrados, pero esto no varía el fondo de lo resuelto y no causa indefensión; por lo demás, no se encuentran vicios en los elementos esenciales de la resolución apelada, 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, Decreto Ejecutivo 30233-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; en este caso particular resultan aplicables los incisos a y b que indican:

- 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.

Ahora bien, para realizar el 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 señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada





**Clase 36:** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; asesoramiento, información y consultoría en materia de seguros; gestión de contratos de seguros de todo tipo; servicios de seguros para apoyar y asistir a las personas durante sus viajes en Francia o en el extranjero; servicios de suscripción de seguros, corretaje de seguros y reaseguros, servicios de bienestar y pensiones, gestión de suscripciones a servicios telemáticos en el ámbito de los seguros y asuntos financieros, administración de carteras de seguros y agencias de seguros; **servicios de asistencia financiera;** operaciones bancarias; servicios bancarios, financieros, fiduciarios o monetarios, asesoramiento e información; **servicios de intermediación financiera, de bienes muebles y bienes raíces;** servicios de intermediación de productos o activos financieros; estimaciones financieras y monetarias; servicios de cobro de deudas mediante arreglo legal, conciliación amistosa y/o vías judiciales; servicios electrónicos de cobro de deudas; cobro de pagos por bienes y servicios; evaluación de riesgos financieros; evaluación financiera de solvencias corporativas, de empresas y personas individuales; servicios de procesamiento de pagos; patrocinio financiero; servicios de financiación; servicios de factoring, servicios de transferencia electrónica de fondos; operaciones de cambio; transacciones financieras; adquisición y transferencia de deudas pendientes de pago; pagos a plazos; gestión financiera de reembolsos, pagos para terceros; suministro de servicios de financiación para entidades comerciales; procesamiento de transacciones de pago a través de Internet; servicios de soluciones de pago basadas en la web y servicios de soluciones de pago para uso con aparatos móviles; todos los servicios mencionados anteriormente pueden ser proporcionados y prestados en el mundo real o virtual.



Marcas inscritas



**Clase 36:** negocios inmobiliarios



**Clase 36:** asesorías tributarias y  
financieras

Este Tribunal ha sido conteste en que, en los signos mixtos, la parte denominativa es la preponderante puesto que es la utilizada por el consumidor para ubicar los productos y servicios en el mercado y bajo esta premisa considera el Tribunal que el análisis en conjunto indica que desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados presentan más semejanzas que diferencias debido a que las letras "TP", constituyen el elemento preponderante de todos ellos, por lo que existe una identidad gráfica predominante en el núcleo de los tres signos.

Esa coincidencia es muy significativa y podría llevar a una confusión visual por parte del consumidor pues este no presta atención a los elementos gráficos secundarios. Los signos comparten su estructura gramatical preponderante que es "TP", la variación de estilo de las letras y los elementos secundarios (inmobiliaria y consulting, términos no reivindicables) resultan insignificantes para alterar la percepción visual en conjunto del consumidor promedio.

A nivel fonético, en el mercado costarricense, los tres signos se pronuncian exactamente igual: te-pe. La adición de "Inmobiliaria" o "Consulting" no altera la dicción principal, por lo que aumenta el



riesgo de confusión pues el público tiende a solicitar los servicios simplemente como " TP" refiriéndose al origen empresarial.


Desde el punto de vista ideológico los tres signos evocan el mismo concepto: una organización identificada por las iniciales "T" y "P". Al coexistir en la misma clase 36, el consumidor asumirá que la marca solicitada es una modernización, una variante de logo o una nueva división de negocios de las marcas ya inscritas.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica y fonética e ideológica, de los signos enfrentados corresponde el análisis de la relación de los servicios distinguidos.

El signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 36 que incluyen todos los servicios de las marcas inscritas; por ejemplo, los servicios de asistencia financiera, servicios de intermediación financiera, de bienes muebles y bienes raíces solicitados, engloban los servicios de negocios inmobiliarios, asesorías tributarias y financieras de las marcas registradas.

Se determina que existe una relación de identidad y afinidad insalvable entre los servicios solicitados y los registrados. Por lo



anterior la marca  presenta un riesgo de confusión directo con las marcas existentes. La estilización de las letras no es lo suficientemente distintiva como para romper el vínculo fonético y

conceptual con los signos inscritos





Las marcas registradas coexisten debido a que los servicios que distinguen son diferentes, pero no es el caso de los servicios pedidos con la marca solicitada, lo cuales incluyen los registrados.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, porque el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos registrados; existe riesgo de confusión en el consumidor que no podrá distinguir claramente el origen empresarial de los servicios, además, las marcas registradas poseen un derecho preferente que impide que un tercero presente un signo similar para actividades comerciales estrechamente relacionadas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto 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 contra la resolución de las 15:46:40 horas del 1 de septiembre de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Maricela Alpizar Chacón, apoderada especial de la empresa **TELEPERFORMANCE SE**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 15:46:40 horas del 1 de septiembre 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: 08/06/2026 11:58

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/06/2026 01:18

**Óscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/06/2026 12:12

**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/06/2026 01:53

**Gilbert Bonilla Monge**

Firmado digitalmente por  
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/06/2026 12:02

**Norma Ureña Boza**

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

## **DESCRIPTORES.**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33