



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0529-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

GRUPO ZEN COSTA RICA GZCR S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-8187)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0269-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintiún minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Batalla Bonilla, cédula de identidad 1-0525-0186, en su condición apoderado especial de la empresa **GRUPO ZEN COSTA RICA GZCR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-530693, domiciliada en San José, Santa Ana, Parque Empresarial Forum, edificio G tercer piso; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:35 horas del 22 de setiembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de julio de 2025, el abogado Alejandro Batalla Bonilla, en la condición indicada solicitó



la inscripción de la marca de servicios para proteger en clase 36 internacional: servicios de desarrollo inmobiliario; relacionados con la venta, alquiler y comercialización de bienes inmuebles; servicios de bienes raíces en general; servicios de agencias inmobiliarias; administración de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; cobro de alquileres de bienes inmuebles; servicios de corretaje de inmuebles; servicios inmobiliarios de condominios; servicios financieros para condominios; servicios inmobiliarios en general (folios 1 a 3 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 10:48:35 horas del 22 de setiembre de 2025 (folios 18 a 42) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de servicios rogada, pues consideró este signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y d) 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 compañía **GRUPO ZEN COSTA RICA GZCR SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló y expuso los siguientes agravios:

1. No existe riesgo de confusión dado que el análisis debe realizarse tomando en cuenta todos los elementos que conforman el signo,



especialmente tratándose de una marca mixta. La incorporación del término “urbano”, aunado al diseño gráfico, introduce un elemento diferenciador en el plano conceptual y comercial que elimina cualquier riesgo de confusión directa o indirecta.

2. El análisis efectuado por el registrador resulta equivocado al centrarse únicamente en un término aislado del signo solicitado, sin atender al principio de apreciación integral de las marcas. Los signos visualmente son distintos; se pronuncian diferente y gramáticamente son distintos.

3. Fonéticamente, la única similitud es la palabra BELÉN y parece que no se tomaron en cuenta los demás elementos fonéticos que componen los signos; de la simple pronunciación en conjunto de las palabras que conforman los signos en cuestión, es evidente que no existe y no podría darse la confusión fonética entre estas; adicionalmente, el orden de uso de la palabra “BELÉN” es diferente en los signos; asimismo, el agregado “URBANO” cambia la cadencia y ritmo de pronunciación, dando lugar a una sonoridad distinta. “BELÉN URBANO” tiene tres sílabas adicionales y acentuación final diferente. Gráficamente, es evidente que la marca “BELÉN URBANO”, en comparación con los otros signos inscritos, tiene diferencias en su diseño gráfico, colores, tipografía, por lo que es totalmente distinta. Ideológicamente, cada signo representa y evoca, frente al público consumidor, un concepto comercial diferente.

4. A pesar de que comparten servicios similares, no son los mismos, e incluso la coexistencia entre los signos ya registrados en la clase 36, los cuales también comparten el elemento denominativo “BELÉN”



evidencia que es posible el registro de los signos suficientemente distintivos.

Conferida la audiencia de ley por parte de este Tribunal mediante resolución dictada a las 15:28 horas del 11 de noviembre de 2025 (folios 15 y 16) el 8 de enero de 2026, de forma extemporánea el recurrente expresó agravios similares a los detallados anteriormente (folios 20 a 29), los cuales no serán conocidos por el motivo indicado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso:

I. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:



1. Nombre comercial registro 190869 inscrito el 29 de mayo de 2009, propiedad de la empresa STAR OF BELÉN SERVICES OFFICENTER S.A., para proteger y distinguir un local comercial dedicado a la administración de apartamentos, renta de apartamentos, valoraciones de bienes raíces, corretaje de bienes raíces, inversiones de capital de bienes raíces, agencias de bienes raíces, administración de bienes raíces, evaluación, programación y desarrollo de proyectos inmobiliarios, financiamiento de compras de bienes raíces, alquileres de bienes raíces, hipotecas sobre bienes raíces. Ubicado en San José, Montes de Oca, Barrio Dent, 150 metros



al norte de la Subaru (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

2. Nombre comercial GRUPO BELÉN, registro 187399, inscrito el 5 de marzo de 2009, propiedad de la empresa GRUPO BELEN, SOCIEDAD ANÓNIMA, distingue: un establecimiento comercial dedicado a 1) Importación, presupuestación, comercialización e instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. 2) Empresa dedicada a Suministrar servicios de apoyo a las demás compañías del Grupo Belén y terceras interesadas, como recursos humanos, mercadeo, proveeduría, financiero y de tecnología informática, para lograr una sola imagen ante el mercado y aprovechar las economías de escala. 3) Brindar servicios dedicados a la Presupuestación, suministro e instalación de sistemas electromecánicos, incluyendo, aire acondicionado, sistemas contra incendios, cableado estructurado, gases médicos. 4) Brindar servicios de diseños, presupuestación, importación, integración e instalación de sistemas de control y monitoreo para equipos mecánicos y eléctricos de edificios, sistemas de climatización, ventilación y refrigeración, seguridad, detección y alarma contra incendio e iluminación. Asimismo, suministra servicios de mantenimiento y garantía para los sistemas instalados. 5) Establecimiento comercial dedicado a la compra y desarrollos de propiedades, inmuebles para el alquiler y venta, tanto en propiedad individual como en condominios, administración de propiedades, mantenimiento, control y cobro alquileres. 6) Brindar servicios dedicados al diseño, importación, presupuestación, comercialización e instalación de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en aire acondicionado, ventilación y refrigeración. Importación, venta, distribución e



instalación de sistemas para ahorro de energía y control de demanda eléctrica asociados a los sistemas descritos anteriormente. 7) Establecimiento comercial dedicado a la importación, comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, aire acondicionado, ventilación, gases médicos, para brindar soluciones de alta calidad a nuestros clientes. 8) Establecimiento comercial dedicado a la venta de adhesivos, selladores y limpiadores y otros insumos de alta calidad y tecnología, con el fin de ofrecer a la industria costarricense soluciones especializadas a sus procesos de ensamble y mantenimiento. Incluye importación, asesoría técnica con el producto e inventarios de soporte. 9) Establecimiento de servicios dedicado al suministro de soluciones de filtración de aire para sistemas de aire acondicionado y ventilación, así como de control de ruido y vibración, para la industria, el sector hotelero, residencial, hospitalario y empresas de aire acondicionado en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad del aire interior y seguridad ocupacional de nuestros clientes. 10) Establecimiento comercial dedicado a la comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, aire acondicionado, ventilación, para brindar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, incluye despacho a la obra (folios 9 y 10 del legajo de apelación).



3. Nombre comercial Grupo Belén registro 207611, inscrito desde el 11 de marzo de 2011 a nombre de GRUPO BELEN, SOCIEDAD ANONIMA y distingue: un establecimiento comercial dedicado a: Importación, presupuestación, comercialización e instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. Suministros servicios de



apoyo a las demás compañías del Grupo Belén y terceras interesadas, como recursos humanos, mercadeo, proveeduría, financiero y de tecnología informática. Suministro e instalación de sistemas electromecánicos, incluyendo, sistemas contra incendios, cableado estructurado, gases médicos. Brinda servicios de diseños, presupuestación, importación, integración e instalación de sistemas de control y monitoreo para equipos mecánicos y eléctricos de edificios, sistemas de climatización, ventilación y refrigeración, seguridad, detección y alarma contra incendio e iluminación. Establecimiento comercial dedicado a la compra y desarrollos de propiedades, inmuebles para el alquiler y venta, tanto en propiedad individual como en condominios, administración de propiedades, mantenimiento, control y cobro alquileres. Importación, venta, distribución e instalación de sistemas para ahorro de energía y control de demanda eléctrica asociados a los sistemas descritos anteriormente. Importación, comercialización, distribución y representación de productos eléctricos, mecánicos, gases médicos, para brindar soluciones de alta calidad a nuestros clientes. Venta de adhesivos, selladores y limpiadores y otros insumos de alta calidad y tecnología. Comercialización de productos y sistemas constructivos para casas, edificios y bodegas, que se componen de bloques de concreto de mayor longitud que los tradicionales, así como armaduras y otros sistemas constructivos prefabricados y tradicionales de concreto. Además, a la comercialización productos para construcción tales como repellos, morteros y mezclas de concreto. Ubicado en Heredia, Belén, La Asunción, de Walter Land, 50 metros al Oeste, 300 metros al Norte, 100 metros al Este, 100 metros al Sur, Condominio Industrial, a mano derecha, bodega número dos. (folios 11 y 12 del legajo de apelación).



II. La marca se servicios registro 190984, propiedad de la empresa STAR OF BELÉN SERVICES OFFICENTER S.A., inscrita el 29 de mayo de 2009, para proteger en clase 36 internacional: administración de apartamentos, renta de apartamentos, valoraciones de bienes raíces, corretaje de bienes raíces, inversiones de capital de bienes raíces, agencias de bienes raíces, administración de bienes raíces, evaluación, programación y desarrollo, de proyectos inmobiliarios, financiamiento de compras de bienes raíces, alquileres de bienes raíces, hipotecas sobre bienes raíces, citada por el Registro de origen, se encuentra caduca desde el 12 de diciembre de 2019 tal como se observa en la certificación visible a folios 13 y 14 del legajo de apelación; por ello no será considerada en el cotejo de los signos.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que sean de interés para el presente dictado.

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 pueda verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, así, 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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha 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:

[...] Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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

Consecuentemente, el derecho marcario exige que el signo solicitado posea la aptitud distintiva necesaria y suficiente para no provocar conflicto marcario con otros signos registrados o en proceso de inscripción. El conflicto marcario surge cuando se perciben similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre los signos cotejados, y cuando los signos confrontados identifiquen productos o servicios idénticos o similares en el mismo sector del mercado pertinente.

Para evitar el posible riesgo de confusión o de asociación empresarial, el operador jurídico debe examinar las similitudes, antes que las diferencias entre signos, pues las semejanzas serán las que generan el riesgo.

Así, para determinar las semejanzas existentes debe realizarse un cotejo entre los signos confrontados a fin de examinar los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados; para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una



las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (Decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas que debe seguir el operador jurídico para determinar las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de las marcas confrontadas, al respecto los incisos c), e) y f) del artículo 24, en lo de interés para este dictado 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 el caso de examen, se ilustran los signos mixtos confrontados en la siguiente tabla:

Marca solicitada

Signos marcarios inscritos



GRUPO BELÉN



La reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara al establecer que, en el cotejo marcario entre signos mixtos debe determinarse cual elemento –figurativo o denominativo– es el que prevalece en cada uno de los signos confrontados, de manera que, el elemento figurativo solo prevalecerá frente al denominativo cuando contenga fuerza suficiente para transmitir un concepto claro y perceptible en el intelecto del consumidor, de forma tal que sea recordado por este agente de mercado en sus futuras experiencias de elección y adquisición de bienes o servicios representados por el signo mixto.

Debido a lo anterior se rechazan los agravios del recurrente referidos a que deben apreciarse las diferencias entre los diseños y los colores, pues los trazados, el tipo de letra utilizada, o alguno de los otros gráficos mencionados por el agravante, no posee el impacto suficiente para desplazar al elemento denominativo de un signo mixto, pues en el caso de estudio, las palabras poseen mucho mayor fuerza porque deberán ser pronunciadas y escuchadas por los agentes del mercado (consumidores, oferentes, distribuidores, etc.) y serán las que percibida con mayor facilidad el público consumidor.



El elemento denominativo de la marca solicitada es BELÉN URBANO, y posee una fuerte similitud con el nombre comercial denominativo

GRUPO BELÉN y con el nombre comercial mixto ; note el alegante que, tal y como lo determinó el *a quo*, la semejanza entre BELÉN URBANO y GRUPO BELÉN se da puesto que el término preponderante y de mayor percepción en los signos es idéntico; igual sucede con el nombre comercial inscrito con el signo mixto



pues el término URBANO contenido en el signo pretendido no le concede suficiente distintividad al conjunto marcario para alcanzar su registro.

Por su parte, el inciso c) del artículo 24 antes transcrito, ordena que, en el cotejo marcario, debe concederse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, lo cual es conteste con el criterio emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 700-IP-2018 dictado el 30 de abril de 2019, que indica: “el análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.” (El subrayado no corresponde al texto original).

Por lo anterior se rechazan los agravios orientados a que existen varios elementos visuales en el diseño que permiten alcanzar la distintividad, pues como se ha expuesto, el riesgo de confusión surge a partir de las semejanzas y no de las diferencias entre signos, y en el



caso de estudio existe confusión a nivel visual y fonético entre los elementos denominativos de los signos cotejados.

Tome en cuenta el agravante que las similitudes son evidentes en los elementos denominativos confrontados, lo cual genera un posible riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético; a nivel ideológico el riesgo de confusión se mantiene porque todos los signos comparten el mismo término BELÉN que puede tener un mismo significado para un determinado sector del público consumidor.

También rechaza este Tribunal los agravios del recurrente orientados a que su representada pertenece a otro giro comercial, note que todos los signos marcarios protegen servicios o locales dedicados a las inversiones y asesoramientos en bienes raíces como propiedades de uso común y condominios; razón por la que este órgano colegiado no puede autorizar la inscripción del signo pretendido pues el riesgo de confusión resulta evidente.

Tampoco pueden ser admitidos los alegatos referidos a que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó un examen marcario desmembrado del signo propuesto, toda vez que, en la tabla de cotejo anteriormente ilustrada, se deduce claramente que no es necesaria la desfragmentación para observar “a golpe de ojo” las similitudes entre las palabras contenidas en cada uno de los elementos denominativos de los signos confrontados.

Por otra parte, debe tener en cuenta el recurrente que los agravios expresados en este expediente de apelación fueron presentados de forma extemporánea, empero no atenderlos, no causa perjuicio al



promoviente pues, en el fondo corresponden a los mismos alegatos expresados en el recurso de apelación adjunto en el expediente de origen y los cuales se han rechazado en su totalidad en este dictado, pues la marca propuesta presenta las causales extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas por los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alejandro Batalla Bonilla en su condición apoderado especial de la empresa **GRUPO ZEN COSTA RICA GZCR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:35 horas del 22 de setiembre de 2025.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alejandro Batalla Bonilla en su condición apoderado especial de la empresa **GRUPO ZEN COSTA RICA GZCR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:35 horas del veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, la cual 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55