



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0477-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V., y CEMENTOS
PROGRESO COSTA RICA, S.A., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4177

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0282-2026

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

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación interpuestos por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de México, con domicilio en Paseo de la Reforma 47, Cuauhtemoc, C.P. 056500, Ciudad de México; y por la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CEMENTOS PROGRESO COSTA RICA S.A.**, organizada y existente conforme las Leyes de Costa Rica, en contra de



la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:44:10 horas del 29 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Laura Valverde Cordero, representando a la compañía **ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción como



marca de fábrica y comercio del signo para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **clase 1:** productos químicos en materiales sintéticos para fines industriales, agrícolas, hortícolas y forestales; productos químicos industriales; materiales termoplásticos sin procesar en forma de polvos, virutas, gránulos, pastas, dispersiones, soluciones y materiales convertidos en espuma; materiales auxiliares y aditivos para termoplásticos, en particular estabilizantes, inhibidores, sustancias adherentes y plastificantes (comprendidos en la clase 1); adhesivos utilizados en la industria en forma de polvos, virutas, gránulos, pastas, dispersiones y soluciones, en particular para el encolado de textiles, papel, cartón, metal y plásticos. Resinas artificiales sin procesar, plásticos y resinas artificiales sin procesar; compuestos termoplásticos; plásticos y aditivos químicos para moldeo y extrusión. Electrolitos para pilas y disolventes para electrolitos para pilas. Materiales plásticos; gránulos plásticos para uso en las industrias del alambre y el cable, del calzado, del moldeo de uso general, de la extrusión de uso general, del automóvil y de los equipos médicos; **clase 11:** instalaciones y equipo



para suelo radiante; instalaciones de calefacción; tuberías (partes de instalaciones sanitarias); grifos; válvulas de control de agua para grifos; equipo de distribución de agua; instalaciones de calentamiento de agua; accesorios de acondicionamiento y seguridad para equipo de agua; aspersores de goteo (accesorios para equipo de irrigación); aparatos y equipos sanitarios; filtros de agua; dispositivos de purificación de agua; equipo y aparato automáticos para irrigación, a saber, emisores de irrigación, aspersores y goteros para irrigación por aspersión, irrigación por rociado e irrigación por goteo; emisores de irrigación por goteo; sistemas de irrigación por goteo que comprenden conductos de riego, contadores de agua y filtros; partes componentes y accesorios para todos los productos mencionados; sistemas de filtración que comprenden filtros y reguladores de presión; sistemas de fertiirrigación que comprenden canales de dosificación de fertilizantes, inyectoros de fertilizantes y válvulas; sistemas de tratamiento de agua y de aguas residuales que comprenden unidades de purificación de agua, depósitos de agua, bombas y conductos; sistemas de control de reciclado de agua que comprenden unidades desinfectantes, bombas, conductos, monitores y paneles de control; sistemas de desinfección de agua que comprenden unidades de desinfección UV, monitores y paneles de control; partes componente, piezas y accesorios para los productos mencionados; [tanques de agua para mantener la presión del agua; aparatos y sistemas de calefacción de invernaderos por agua caliente que comprenden calderas, tuberías de agua y una unidad central de control informatizada; aparatos y sistemas de calefacción de invernaderos por aire caliente que comprenden quemadores, celdas de quemadores y sopladores centrífugos; aparatos y sistemas de refrigeración de invernaderos por intercambio de aire que



comprenden ventiladores y respiraderos; aparatos y sistemas adiabáticos de refrigeración de invernaderos que comprenden tuberías de agua, emisores de niebla y ventiladores; aparatos y sistemas adiabáticos de refrigeración de invernaderos que comprenden tuberías de agua, almohadillas húmedas, bombas y ventiladores; aparatos y sistemas de ventilación de invernaderos que comprenden ventiladores, respiraderos, generadores de CO₂ y unidades de control. Sistemas de filtración; sistemas de fertiirrigación; sistemas de tratamiento del agua y de las aguas residuales; sistemas de control del reciclado del agua; sistemas de desinfección del agua; partes, piezas, y accesorios para los productos mencionados; depósitos de agua para mantener la presión del agua; aparatos y sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de invernaderos; **clase 17:** Tubos y conductos plásticos y piezas y accesorios para su conexión, acceso, mantenimiento e instalación. Resinas sintéticas semielaboradas; resinas de poliestireno semielaboradas. Tubos y tuberías flexibles no metálicos; sus partes y accesorios (no comprendidos en otras clases) no metálicos; tubos, tuberías y mangueras no metálicos, y conductos flexibles, sus partes y piezas auxiliares no metálicas, todos los productos mencionados para la retención, evacuación y drenaje de agua, recolección, filtración, (re)utilización e infiltración o atenuación del agua; caucho, gutapercha, hule, asbesto, mica y productos de estos materiales no comprendidos en otras clases; productos en materiales plásticos semielaborados; materiales utilizados para calafatear y aislar; aislamiento para fines de construcción; tubos flexibles no metálicos; plástico extruido en forma de barras, bloques, gránulos, varillas, láminas, tubos, tuberías para su utilización en toda manufactura; tuberías plásticas para el transporte de aire, gas,



agua; tuberías plásticas para fontanería; sellador adhesivo y compuesto de calafateo para uso industrial y comercial; cinta adhesiva para uso industrial y comercial; mangueras de aire no metálicas y accesorios de tubería no metálicos para aire comprimido; láminas bajo el suelo de polipropileno tejido para controlar el drenaje del agua; conductos flexibles no metálicos para drenaje, irrigación y fontanería; acoplamientos y uniones de tuberías no metálicos; mangueras plásticas para aire acondicionado. Mangueras de irrigación; tubos y tuberías (no metálicos) para fines de irrigación; líneas de goteo para irrigación; conducto plástico para irrigación; piezas y accesorios para todos los productos mencionados; paneles de fibra de vidrio para invernaderos; láminas de polietileno y rollos de polietileno para invernaderos; cubiertas de suelo de polietileno; películas aislantes para invernaderos; **clase 19:** tubos y tuberías rígidos, no metálicos; materiales de construcción (no metálicos); partes de éstos y accesorios de éstos (no comprendidos en otras clases), no metálicos; tuberías, tubos y conductos rígidos no metálicos, canaletas no metálicas, desagües no metálicos, tuberías de desagüe no metálicas, depósitos de almacenamiento de agua de mampostería, depósitos de recolección de agua de mampostería, bajantes no metálicos, tuberías de desagüe no metálicas, material de construcción no metálico, partes de los mismos, todos los productos mencionados anteriormente relacionados con la retención, liberación y desagüe de agua, recolección, filtración, (re)utilización e infiltración o atenuación de agua; canaletas, bajantes pluviales, pozos, todos ellos no metálicos, materiales de construcción no metálicos, fosas de drenaje del tejado no metálicas, todos los productos mencionados relacionados con el drenaje de aguas pluviales; tubos de construcción rígidos no metálicos; asfalto, betún; construcciones no metálicas



transportables; tubos interiores no metálicos; sumideros, fosas, cámaras de inspección, pozos de registro, desagües, cárcavas, desagües para cárcavas, otros productos similares para alcantarillas, incluidas sus partes, no metálicos; geotextiles para fines de desagüe, estabilización de taludes, cultivo, recultivo, soporte de plantas, absorción, filtración, separación, estabilización y refuerzo del suelo; geotextiles para uso en relación con la construcción de carreteras, construcción de vías férreas, construcción de túneles, construcción de vías navegables y construcción de obras públicas; geotextiles, a saber, tejidos y láminas para viveros, invernaderos, paisajismo; placas de fibrocemento para uso en la fabricación de edificios; tuberías no metálicas; techumbre y paneles de techumbre no metálicos; paneles de cielo raso no metálicos; solería no metálica.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía Cementos Progreso Costa Rica S.A., interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 10:44:10 horas del 29 de agosto de 2025, declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta; denegando la marca solicitada para la clase 19 internacional, ante la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 8 incisos a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y acoge el signo solicitado para las clases 1, 11 y 17 al determinar que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de ese cuerpo legal.



Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía **ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V.**, apeló, y expuso como agravios:

1. Su mandante coincide en cuanto a la aceptación de la marca para las clases 1, 11 y 17; sin embargo, discrepa respecto de la denegatoria en clase 19 internacional, y limita el alcance de su solicitud, excluyendo productos resaltados con lo que reafirma su interés en coexistir de manera pacífica con la marca de la opositora, evitando cualquier riesgo de confusión.
2. El simple hecho de coincidir únicamente en la clase 1 no resulta, por sí solo, un criterio suficiente para denegar la registrabilidad de la marca solicitada, como lo ha pretendido la opositora.
3. El Registro, desestimó de manera injustificada los elementos gráficos distintivos que conforman la marca, los cuales contribuyen a diferenciarla del signo previamente registrado.
4. Cementos Progreso sostuvo que existe identidad no solo en relación con la clase 1, que efectivamente comparten ambos signos, sino también alegó una supuesta similitud en la naturaleza de los productos incluidos en las demás clases solicitadas por su representada; sin embargo, dicha afirmación carece de sustento técnico, ya que los productos amparados por la marca registrada se limitan al cemento hidráulico, mientras que los productos pretendidos por la marca propuesta comprende una gama diversa de bienes industriales, agrícolas y de infraestructura, claramente diferenciables en cuanto a función, uso y público objetivo; de ahí que, los intereses de su mandante en cada clase de interés recaen en: clase 1: productos químicos y plásticos industriales; clase 11: sistemas de



irrigación, calefacción y tratamiento de agua; clase 17: tubos y materiales plásticos semielaborados; clase 19: materiales diversos no metálicos, y se ha excluido lo que refiera directamente al área de construcción.

5. El cemento que promociona la opositora en el sitio web, no utiliza la denominación ORBIS, sino que se comercializa bajo la marca CEMENTOS PROGRESO, la cual pertenece a la casa matriz y no a la empresa costarricense que figura como titular de la oposición; y el producto "cemento hidráulico" protegido por la marca ORBIS no forma parte del portafolio de productos que su representada pretende amparar con la marca en ninguna de las clases pretendidas.
6. El cemento hidráulico ORBIS está dirigido principalmente a constructoras, ferreterías y obras similares; en tanto los productos de su representada con la marca propuesta están orientados a sectores técnicos e industriales especializados (riego agrícola, tratamiento de aguas, infraestructura plástica), lo que implica un consumidor más informado, atento y técnico para poder distinguir entre uno u otro producto.
7. El signo en disputa lleva justamente parte del nombre de su titular; es decir, ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE



C.V., razón por la que busca la inscripción del signo lo cual genera un vínculo indiscutible respecto a la marca y su titular, lo que disminuye las posibilidades de riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor.

Solicita se revoque la resolución recurrida en cuanto a la aceptación parcial de la oposición entablada en cuanto a la clase 19 y se acoja la



inscripción de la marca, en todas sus clases 1-11-17-19, esta última según limitación propuesta.

Asimismo, luego de la audiencia conferida por este Tribunal se apersona la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la compañía opositora **CEMENTOS PROGRESO COSTA RICA S.A.**, y en cuanto a sus argumentos expresa:

1. Este Tribunal, bajo expediente 2023-9952 (voto 0085-2025 TRA-PI), declaró con lugar la oposición presentada por su representada, en contra de la solicitud de marca ORBIA, denegando su registro para las clases 1, 11, 17, 19; mismas clases que serán nuevamente analizadas en este escrito; donde el Tribunal, consideró que la marca no podía acceder a registro para las citadas clases por estar todos los productos dirigidos al mismo sector de la construcción, que es también el sector al cual está dirigida la marca previamente registrada, y que por tal motivo, las marcas compartirían canales de distribución y mismo público meta, lo que ocasionaría que el consumidor se viera confundido en cuanto al origen empresarial de ambas marcas, y que inclusive, podría asumir erróneamente que ORBIA es una nueva línea de productos de la empresa CEMENTOS PROGRESO COSTA RICA, S. A., que previamente comercializa con su marca ORBIS.
2. El Registro ha emitido un criterio contrario al sostenido previamente por este Tribunal, sobre esta misma marca; tal actuación contraviene los principios de seguridad jurídica y unidad de criterio administrativo, reconocidos por la Constitución Política y la Ley general de la administración pública, que obligan a la Administración a mantener coherencia



en sus decisiones y a garantizar previsibilidad a los administrados.

3. En la resolución de oposición, se confirma que la mínima diferencia existente entre las marcas no resultaría suficiente para evitar una confusión. Queda demostrado entonces que, al estar compuestos ambos signos de un único término, sobre el cual comparten la mayoría de sus letras, las convierte en nombres prácticamente idénticos, hecho que innegablemente genera un riesgo real de confusión para el consumidor, y que el mismo Registro, admite y recalca.
4. Luego de realizar un cuidadoso análisis visual, fonético e ideológico de los signos cotejados, se puede determinar que, como el mismo Registro, ratificó en su resolución, su signo no cuenta con elementos denominativos, fonéticos o ideológicos que le permitan diferenciarse de la marca previamente registrada ORBIS; afirmar lo contrario representaría una clara violación a la ley marcaria costarricense y en consecuencia a los derechos exclusivos del que goza el titular de la marca previamente registrada, así como los derechos de los consumidores.
5. El Registro, no realizó un adecuado análisis, así como del giro de negocio al cual están enfocadas ambas marcas; esto si tomamos como base que el registro previo ORBIS, se enfoca en el giro comercial de la construcción, que pertenece a la clase 01 internacional, a saber, cemento hidráulico, el cual es un material utilizado en pavimento y construcción. Para el caso de la clase 01 el registrador señaló que “no existe relación entre los productos solicitados en clase 1, los cuales se refieren básicamente a productos plásticos y resinas no relacionados



con un producto tan específico como el cemento.”; siendo incorrecto englobar los productos solicitados en clase 01 únicamente en productos plásticos y resinas, ya que, está dejando por fuera otra gran cantidad de productos que fueron expresamente solicitados. En cuanto a las clases 11 y 17, indica el registrador “no encuentra relación este Registro entre el cemento que protege la marca inscrita con los productos que solicitan en clase 11 y 17, pues se trata de productos específicos tales como tubos plásticos, tubos flexibles, tuberías de agua y relacionados, calefacción, entre otros, los cuales no se relacionan con el producto cemento.”; nuevamente, el registrador erróneamente engloba una lista de productos más amplia en tubos y calefacción, dejando por fuera otra gran cantidad de productos que fueron expresamente solicitados.

6. Para la clase 19, resulta innegable la relación directa que existe entre el producto que protege la marca previamente registrada y los productos que busca proteger la nueva marca en esta clase, donde el registrador ratifica que no puede ser admitido su registro para esta nomenclatura.
7. El registrador está permitiendo el registro de la marca ORBIA para las clases 1, 11 y 17, ignorando que en el comercio tales productos mantienen una relación estrecha y complementaria con el producto ya protegido por la marca registrada ORBIS, la cual se encuentra protegida registralmente y presente en el mercado desde el año 2004.
8. En cuanto al Reglamento de la Ley de marcas, puede concluirse que, la nueva solicitud marcaría no cuenta con la aptitud distintiva suficiente para diferenciarse de una marca



previamente registrada; y que este Tribunal ha mencionado sobre la distintividad que debe contener toda solicitud marcaria.

Conforme a lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se acoja la oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada, para las clases 1, 11, 17 y 19 que fueron solicitadas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente Cementos Progreso Costa Rica S.A., la marca de fábrica **ORBIS**, registro 148742, vigente hasta el 26 de julio de 2034, y distingue en clase 1 cemento Portland (cemento hidráulico). (Folios 63 y 64 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

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. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte derechos de terceros; al efecto sus incisos a) y b) 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

SIGNO SOLICITADO



Productos de las clases 1, 11, 17 y 19 citados anteriormente.

MARCA REGISTRADA



ORBIS

Clase 1 cemento Portland (cemento hidráulico).

Se denota que los signos bajo cotejo se componen de cinco letras, cuatro de ellas colocadas en idéntica posición, diferenciándose únicamente por las letras finales “A” y “S”. Así, de tal hecho se deriva un alto grado de similitud gráfica y fonética; y ninguna de las palabras aparece en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, por lo que no se coteja el ámbito ideológico. Por ende, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaria, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

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;

Basándose en dicho principio, el Registro de la Propiedad Intelectual en el presente caso bajo estudio autorizó que la marca solicitada se inscriba para las clases 1, 11 y 17 según se solicitó, pero no para la clase 19 internacional; sin embargo, este Tribunal difiere de dicho criterio dado por la instancia administrativa al constatar que todas las clases se encuentran relacionadas con los productos que protege y comercializa la marca inscrita, ya que estos se encuentran dirigidos al sector de la construcción, incluso con la limitación realizada a la clase 19 todos comparten canales de distribución o comercialización, como



además el mismo público meta, sea el consumidor que necesita construir y para ello necesita de diversos materiales. Así, podrá verse confundido en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con el signo ORBIA, ya que válidamente consideraría que son una nueva línea de productos de la empresa que previamente comercializa cemento portland bajo la marca ORBIS; no siendo posible bajo esa circunstancia acoger la marca por las razones expuestas.

Asimismo, al existir antecedentes de idéntica naturaleza resueltos por este Tribunal mediante el Voto N.º 0085-2025, de las once horas con cuarenta y nueve minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco, es que resulta aplicable para este caso en concreto utilizar las mismas consideraciones de fondo ahí expuestas; razón por la cual lo procedente es rechazar los agravios expresado por la compañía **ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V.**, los que no pueden ser acogidos, debido a que los signos son altamente similares, y en las clases rechazadas son coincidentes en cuanto a la naturaleza de los productos, por lo cual en ese sentido lleva razón la empresa opositora en su argumentación, debiendo la Administración Registral dar protección jurídica a la marca registrada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Este Tribunal,



conforme a lo analizado estima que la marca propuesta para las clases solicitadas 1, 11, 17 y 19 en cuanto a la naturaleza de los productos es semejante, por lo que, en este acto se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para denegar la marca



en todas las clases solicitadas ante la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las razones expuestas este Tribunal, declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la compañía ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V., **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la compañía opositora CEMENTOS PROGRESO COSTA RICA S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:44:10 horas del 29 de agosto de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente** para denegar la marca en todas las clases solicitadas. 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



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36