



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0029-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO



GEREM ABRAHAM ALVARADO GÓMEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-8795)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0396-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y seis minutos del cinco de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, portador de la cédula de identidad 1-0758-0660, apoderado especial de **Gerem Abraham Alvarado Gómez**, cédula de identidad 7-0121-0355, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:36:32 horas del 6 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **Gerem Abraham Alvarado**



Gómez, solicitó el registro de la marca de servicios para distinguir en clase 39: Servicios de depósito aduanero para mercancías, servicios de agencias de transporte aéreo, marítimo y terrestre para organizar el transporte de productos, servicios de transporte, carga y retirada de mercancías.

Por medio de resolución dictada a las 13:36:32 horas del 6 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega



la solicitud del signo por presentar identidad con el



nombre comercial que distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios públicos de transporte remunerado de personas modalidad autobús, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El apoderado del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Las marcas vistas en su conjunto presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral.
 2. No existe riesgo de confusión, el Registro no aplica de forma correcta la especialidad marcaria:
- El signo registrado distingue un "establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios públicos de transporte



remunerado de personas modalidad autobús". Su mercado es el usuario final (consumidor de a pie) que necesita desplazarse localmente. A diferencia la marca solicitada protege servicios de depósito aduanero... agencias de transporte... para organizar el transporte de productos". Su mercado son empresas, importadores y exportadores.

- Un usuario que espera un autobús en Grecia no contratará por error a una agencia de aduanas para que lo lleve a su destino, ni un empresario naviero contratará un autobús de ruta para mover contenedores transoceánicos. No existe competencia directa ni productos sustitutos.

3. El nombre comercial base de la denegatoria tiene una protección vinculada a un establecimiento físico específico ubicado en: "Provincia de Alajuela, Cantón Grecia, distrito San Isidro, El Masón; 300 metros al norte de la subestación del ICE".

4. La marca solicitada es de alcance nacional e internacional para logística. La distancia geográfica y funcional hace imposible la asociación empresarial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito y vigente el nombre comercial:



, registro 198906, un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios públicos de transporte remunerado de personas modalidad autobús, ubicado en Provincia de Alajuela, Cantón Grecia, distrito San Isidro, El Masón; 300 metros al



norte de la subestación del ICE., titular: **EMPRESA DE AUTO TRANSPORTES SANTA GERTRUDIS S.R.L.** (folios 3 y 4 legajo de apelación).

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

CUARTO. SOBRE EL 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, Decreto Ejecutivo 30222-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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en el inciso d):

[...]

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 transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-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 o servicio, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. 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 el nombre comercial registrado:

Marca solicitada



Servicios de depósito aduanero para mercancías, servicios de agencias de transporte aéreo, marítimo y terrestre para organizar el transporte de productos, servicios de transporte carga y retirada de mercancías.

Nombre comercial registrado



Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios públicos de transporte remunerado de personas modalidad autobús.



De conformidad con lo anterior, el signo solicitado es mixto está compuesto de una parte denominativa “ASG AIR SEA

GROUND” y otra parte figurativa , de igual manera, el signo registrado es mixto y cuenta con una parte denominativa con

grafía especial



y el elemento figurativo secundario



En cuanto al cotejo de signos mixtos este Tribunal ha sido conteste en que la parte denominativa es la preponderante ya 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 las denominaciones

ASG



presentan más semejanzas que diferencias, comparten totalmente su estructura gramatical, la variación de la grafía de las letras “ASG” es insignificante para alterar la percepción visual del consumidor promedio.

Los signos gráficamente son muy similares, en cuanto al elemento preponderante de ambos ya que comparten el acrónimo “ASG”, si bien es cierto la marca solicitada tiene además el término **Air Sea Ground**, este puede considerarse como descriptivo en el idioma inglés de la



naturaleza del servicio que se brinda (aire, mar y tierra), por lo que no otorga distintividad al signo solicitado.

A nivel fonético la percepción auditiva es similar por compartir parte de su estructura denominativa, por lo que también en este aspecto existe similitud.

Y desde el punto de vista ideológico ambos utilizan siglas, que pueden ser catalogadas como de fantasía, más aún si se considera que el signo inscrito no cuenta con algún elemento distintivo que lo relacione con el sector transporte.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica y fonética, de los signos



y



corresponde analizar los servicios que pretende proteger en clase 39 y el giro comercial.

Aunque el nombre comercial protege un establecimiento de transporte de *personas* (autobús) y la marca solicitada pretende proteger el transporte de carga y aduanas, existe una inevitable conexión competitiva y complementariedad ya que ambas actividades pertenecen intrínsecamente al sector del transporte.

Considera esta instancia que se materializa el riesgo de asociación: el



público consumidor, al ver la marca en camiones o agencias de aduana, asumirá de forma natural que la empresa de



transportes de autobuses ha diversificado sus operaciones hacia el sector logístico, de carga y almacenamiento.



El nombre comercial nació y se inscribió de forma prioritaria para distinguir una actividad de transporte. Al ser la marca



solicitada idéntica en su elemento predominante y aplicarse al mismo canal de la industria (transporte), se configura plenamente la prohibición del inciso d) del artículo 8 de la ley de marcas, pues el consumidor medio no tiene la capacidad de disociar que se trata de dos empresas distintas.

De forma concordante, el artículo 64 de la Ley establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por su primer uso o por su registro. El titular de un nombre comercial inscrito tiene el derecho de actuar contra cualquier tercero que utilice o pretenda registrar un signo semejante para actividades conexas.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, por identidad con el nombre comercial registrado, ya que el signo pretendido es idéntico en cuanto al elemento preponderante del nombre comercial registrado, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.



Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que 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 el nombre comercial registrado; existe riesgo de confusión en el consumidor.

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 en contra de la resolución emitida a las 13:36:32 horas del 6 de noviembre de 2025 por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **Gerem Abraham Alvarado Gómez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 13:36:32 horas del 6 de noviembre 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.**



Priscilla Loretto Soto Arias

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/PLSA/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