



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0008-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

DOPO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12757)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0398-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa DOPO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-919555, domiciliada en Heredia, Cantón Santo Domingo, Distrito Santo Domingo, Condominio Rio Claro Casa 26, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:01 horas del primero de octubre de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2024, la abogada Daniela Quesada Cordero, de calidades



mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa DOPO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-919555, solicitó

dopo

la inscripción de la marca de fábrica y servicios en la clase 20 internacional para proteger: café, bolsas de café, bebidas a base de café, café aromatizado, saborizantes de café, cápsulas llenas de café, concentrados y extractos de café, mezclas de café; y en la clase 41 internacional para distinguir: organización de giras, charlas y cursos (folio 1 y 2).

A la solicitud marcaría indicada se opuso la abogada Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad número 1-1055- 0703, en su condición de apoderada especial de DIPO S.A., cédula jurídica número 3-101-007589, porque consideró existe riesgo de confusión y de asociación empresarial entre la marca propuesta y los signos propiedad de su representada:

dipo

1. La marca de fábrica y comercio , registro 251815, inscrita en la clase 30 internacional para proteger: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; comidas preparadas (solamente las comprendidas dentro de esta clase); pastas; sándwiches.

dipo

2. El nombre comercial , registro 251794, que distingue un establecimiento comercial dedicado a actividades de representación



de casas extranjeras, importación, exportación, empaque, distribución y la manipulación en cualquiera de sus formas de productos alimenticios y limpieza, nacionales o extranjeros, entre ellos pero sin limitar: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasas y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, productos de limpieza, limpiadores, desinfectantes, crema para lavar platos; productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pañales desechables; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; (cubertería); armas blancas; maquinillas de afeitar; servilletas, toallas de cocina, toallitas húmedas (wipes), papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; papel de aluminio; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; vajillas desechables; utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases; carne, pescado, carne de ave y carne



de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; comidas preparadas (solamente las comprendidas dentro de esta clase); pastas; sándwiches; cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos, de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; néctares de fruta; bebidas de frutas; extractos de frutas; jugos de vegetales; gestión de negocios comerciales: administración comercial, servicios de agencia de importación, exportación, y distribución y en general la manipulación de productos; servicios de transporte, embalaje, almacenaje de mercancías, alquiler de almacenes, camionaje y distribución de productos; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, ubicado en San José, frente al Parque de la Estación de Ferrocarril al Pacífico.

3. El nombre comercial **GRUPO DIPO**, registro 314383 que distingue un Establecimiento comercial dedicado a la representación de casas extranjeras, a la distribución, comercialización y almacenaje de productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;



preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, 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, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado; distribución de todo tipo de alimentos, incluyendo sin limitarse a carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio, café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de



melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta, cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol, bebidas alcohólicas, preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; servicios de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina (y comercialización de productos); transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición

dopo

presentada, denegando el signo propuesto por cuanto incurre en las prohibiciones establecidas del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) mediante resolución de las 11:18:01 horas del 1° de octubre de 2025.



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación contra la resolución denegatoria precitada y expresó los siguientes agravios:

1. No lleva razón este Registro en indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre los signos marcarios confrontados,



2. Gráficamente, se denota que "visualmente existen muchos elementos disímiles" que amplían el espectro de similitud que pueda existir entre ellos. DOPO y DIPO difieren en la segunda letra "O" que contiene "DOPO", frente a la letra "I" que posee "DIPO". Visualmente, la primera vocal abierta "O" de "DOPO" deforma un trazo oval cerrado, mientras que la vocal "I" aquel signo, es un trazo vertical; esta diferencia se aprecia de inmediato. Las letras minúsculas, donde la "i" porta punto. La "O" redondea el trazo y otorga una silueta más amplia, mientras que la "I" es lineal y estrecha, modificando el patrón visual general. Ambos signos son originales e indicativos de origen, la razón social de ambos titulares le otorga la distintividad necesaria a dicha marca lograr su inscripción. "DOPO" presenta un trazo redondo y simétrico, mientras "DIPO" se percibe más vertical y estrecho, produciendo una impresión gráfica diferente al observarlas o imprimirlas en tipografía comercial.

3. En cuanto al cotejo fonético, los signos en disputa son disímiles. DO-PO consta de dos vocales posteriores abiertas "o-o"; DI-PO emplea una vocal anterior cerrada "i" seguida de "o". La primera sílaba cambia el timbre vocálico, produciendo un sonido claramente



distinto. Este cambio produce una modificación clara en la sonoridad que el oído promedio distingue fácilmente. El consumidor recuerda la vocal dominante (O o I) como elemento diferenciador clave por cuanto ambos signos son diferentes.

4. GRUPO DIPO es una empresa de distribución comercial en Costa Rica. El ámbito de protección de los nombres comerciales inscritos, dejan claro que trata de un establecimiento comercial dedicado a actividades de representación de casas extranjeras, importación, exportación, empaque, distribución y manipulación de alimentos, productos de limpieza etc. Tomando en cuenta la anterior limitación en el ámbito de protección de los nombres comerciales, no existe ninguna relación con los servicios en clase 41 que refiere a organización de giras, charlas y cursos, por lo que ambas marcas pueden coexistir ya que no se transgrede el artículo 8 inciso b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

5. El consumidor promedio al enfrentarse a los signos en disputa no va a reconocer necesariamente un significado, podría visualizar la imagen de cierto signo, con ella es que va a distinguir los productos y servicios pretendidos, siendo mayores las diferencias que las semejanzas entre los mismos.

Razones por las que solicita declarar sin lugar la oposición planteada en autos, revocar la resolución venida en alzada y continuar con el proceso de inscripción rogado.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos probados y demostrados en el considerando tercero de la resolución



impugnada.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean 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. El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos signos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”

De acuerdo con lo anterior, podrá inscribirse como marca todo signo que posea distintividad y no genere confusión con otras marcas inscritas o en proceso de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual; en otras palabras, entre menor sea la aptitud distintiva que posee un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor, en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o



relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, para el caso de examine, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, determinan:

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) 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.

[...]

En cuanto al riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

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.

[...]

Así, el registro marcario exige que la marca pretendida posea suficiente aptitud distintiva para no provocar un posible riesgo de



confusión o de asociación empresarial para el público consumidor.

El riesgo de confusión se puede generar y detectar a partir de similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos confrontados, por esta razón de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario que el operador jurídico realice un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad y semejanza entre los signos confrontados, luego deberá identificar quiénes serían los posibles consumidores del bien o servicio correspondiente; deberá colocarse en la posición del consumidor, a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones de aquel agente de mercado con respecto a cada una las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos. El 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).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, en este sentido el artículo 24 ibidem, establece:

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:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

[...]



En el caso de examen, este Tribunal avala el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada y coincide en la falta de distintividad existente entre el elemento denominativo de la marca pretendida “DOPO”, frente a los elementos denominativos de los signos marcarios inscritos “DIPO” y “GRUPO DIPO”, lo cual trasciende a nivel gráfico y fonético, según se desprende en la siguiente imagen:

marca pretendida	signos inscritos
	GRUPO DIPO 

El presente cotejo debe realizarse a partir de los elementos denominativos de los signos confrontados, los elementos denominativos “DOPO” y “DIPO” prevalecen sobre el componente figurativo de cada signo; en cuanto al nombre comercial GRUPO DIPO, tal y como fue indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, el cotejo debe continuar con el término “DIPO” debido a que, el vocablo “GRUPO” resulta de uso genérico y común.

A partir de lo anterior, al cotejar el vocablo “DIPO” de los signos inscritos, frente a “DOPO” es evidente la falta de distintividad a nivel gráfico, pues ambos términos, compuestos de cuatro letras, difieren únicamente en la segunda letra, además ambos inician con la letra “D” y finalizan con las letras “PO”, por lo que existe la posibilidad de



riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel gráfico, dicho riesgo de confusión también se traslada a nivel fonético, la pronunciación de ambos términos es muy similar (DOPO vs DIPO) por lo que este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al determinar la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario

dopo

solicitado posee significado en lengua italiana “después o luego” y DIPO no cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía, por lo que, recae en innecesario entrar a realizar un cotejo en este sentido.

En atención a lo alegado por la recurrente, no es de recibo que visualmente existen muchos elementos disímiles entre los signos y les otorgue distintividad, pues el cotejo marcario no se enfatiza en las diferencias detectadas entre los signos, sino dando más importancia a sus semejanzas, conforme con lo establecido por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, antes transcrito, ya que, el examen marcario debe orientarse al análisis de las similitudes detectadas entre las marcas cotejadas, pues es a partir de las semejanzas que surge el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.

Tampoco acepta este órgano colegiado los agravios de la abogada recurrente que se refieren a la disimilitud entre los signos cotejados, a partir de la segunda letra “O” que contiene “DOPO”, frente a la letra “I” que integra “DIPO”, porque aunque la apelante considere que la



primera vocal abierta “O” de “DOPO” de forma un trazo oval cerrado, mientras que la vocal “I” aquel signo, es un trazo vertical; esta diferencia no es determinante para eximir el riesgo de confusión existente entre dichos signos marcarios.

Debe acentuarse que la marca es un bien inmaterial que requiere proyectarse en el mercado de bienes y servicios, a fin de ser percibida por todos los agentes del sector comercial, su importancia deriva de la capacidad que posee para representar y brindar información acerca del producto o servicio ofrecido y del empresario responsable de su fabricación, distribución y venta; resultando que dicha información será retenida en el intelecto de los consumidores y de ella dependerán las predisposiciones favorables o desfavorables para la adquisición de bienes en el sector comercial correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, el elemento denominativo de la marca pretendida no suministra la distintividad suficiente para que este Órgano autorice la coexistencia marcaria solicitada por el recurrente, toda vez que resulta claro el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, quien podría deducir pacíficamente que la marca promovida posee el mismo origen empresarial de la marca inscrita, resultando que, ante estas circunstancias, no es posible autorizar el registro promovido según lo establecido en las prohibiciones del artículo 8 de la ley de Marcas.

En cuanto a los productos, servicios y giros de los signos enfrentados y que refiere como agravio la recurrente, referido a que la marca pretendida no transgrede el inciso b) del artículo 8 de la Ley de marcas porque el nombre comercial GRUPO DIPO pertenece a una empresa



de distribución comercial dedicado a representar casas extranjeras y que, por su actividad comercial de importación, exportación, empaque, distribución, manipulación de alimentos y diversos productos, este alegato no puede ser admitido, nótese que la marca pretendida solicita proteger en la clase 20 internacional: café, bolsas de café, bebidas a base de café, café aromatizado, saborizantes de café, cápsulas llenas de café, concentrados y extractos de café,

mezclas de café; y los signos  y el nombre comercial GRUPO DIPO, protege un establecimiento dedicado a la distribución –entre otros– de “aceites y grasas para uso alimenticio, café, té, cacao y sus sucedáneos”; razón por la que se rechazan sus alegatos.

Debe tomar en cuenta también la recurrente que la marca pretendida también solicita proteger en la clase 41 internacional: organización de giras, charlas y cursos; y el nombre comercial GRUPO DIPO distingue –entre otros– servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina (y comercialización de productos) transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, por lo que es evidente el riesgo de confusión y de asociación empresarial que determinó el operador jurídico de primera instancia.

Acentúa este Órgano Colegiado, que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una



similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe posibilidad o riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Por otra parte, debe considerar la recurrente que no es necesario que se haya generado la confusión para el consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca de conformidad con lo establecido por el inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

De acuerdo con lo anterior no es posible autorizar la coexistencia de los signos marcarios confrontados, conforme a lo pretendido por la abogada recurrente, debido a que, al realizar un análisis prospectivo, se determina que a futuro puede surgir un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.



En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 165-IP-2021 del 9 de marzo de 2022 aclaró:

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

[...] (el énfasis es propio)

Además, los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece que los productos deben analizarse de la forma en que se presentan al consumidor, resultando que basta que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de que el consumidor los logre asociar o relacionar, para que se produzca el riesgo de confusión y de asociación empresarial preceptuado el artículo 8 de la Ley de marcas, tal y como sucede en el caso bajo examen; lo cual se ajusta también, al artículo 66 ibidem que establece:

Artículo 66°- Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un



signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

[...]

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con los signos inscritos; debido a que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa los signos inscritos, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada.

En consecuencia, los agravios expuestos por la parte apelante deben ser desestimados, toda vez que, conforme al análisis efectuado, el signo no es susceptible de acceso a la publicidad registral.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos y citas legales expuestos, de conformidad con las reglas de la ciencia, lógica y sana crítica y las prohibiciones establecidas en el artículo 8 y artículo 66 de la Ley de marcas, este Tribunal, debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada por María Laura Valverde



Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa DOPO SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:01 horas del 1° de octubre 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/PLSA/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