



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0531-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  
“BASECAMP ECO-RESORTS”**

**BASECAMP ECO-RESORTS B.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6812**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0290-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veintitrés minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa BASECAMP ECO-RESORTS B.V., organizada y existente conforme a las leyes Holanda, domiciliada en Kennemermeer 27, 1976 GK IJmuiden, The Netherlands, Holanda; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:12:52 horas del 20 de noviembre de 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 27 de junio de 2024, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **BASECAMP ECO-RESORTS**, para proteger y distinguir en **clase 43**: alquiler y reserva de alojamiento temporal en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de salas de reunión y lugares de trabajo en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de alojamiento temporal y facilitación de espacios temporales para eventos y reuniones en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo; Servicios de restaurantes y bar y catering en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de fondo, dictado a las 09:21:56 horas del 29 de julio de 2024, le comunicó a la representación de la empresa BASECAMP ECO-RESORTS B.V., las objeciones de fondo para acceder al registro de su solicitud (folios 11 y 12 del expediente principal).

Por consiguiente, mediante escrito presentado el 6 de agosto de 2024, la representación de la empresa solicitante limitó la lista de servicios de la siguiente forma: alquiler y reserva de alojamiento temporal en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo



para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de salas de reunión y lugares de trabajo en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de alojamiento temporal y facilitación de espacios temporales para eventos y reuniones en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo, en clase 43 internacional (folio 16 del expediente de origen).

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 09:12:52 horas del 20 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada **BASECAMP ECO-RESORTS**, por derechos de terceros al presentar identidad gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados



y



, además por la relación existente entre servicios y giro comercial, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló e indicó:

1. Del cotejo marcario de los signos se determina que a nivel gráfico la marca solicitada **BASECAMP ECO-RESORTS**, es denominativa,



mientras la marca registrada y el nombre



comercial inscrito , son mixtos, de ahí que, exista analogía respecto a los vocablos **BASECAMP** y **BASE CAMP**, pero la marca solicitada contiene el término **ECO-RESORTS**; por otro lado los signos inscritos tiene diseños especiales con elementos gráficos y el nombre comercial inscrito contiene la frase **LA COCINA DEL SPOT**; de ahí que, el consumidor al observar las marcas en su conjunto logre diferenciarlas como su origen empresarial.

2. Desde el punto de vista fonético los signos al pronunciarse, el sonido que emiten en su conjunto es lo suficiente distinto para que el consumidor logre reconocer y comprender, que se trata de signos distintos.

3. En el campo ideológico **BASE CAMP**, se traduce como campamento base, vocablos que se encuentran incluidos en el signo pretendido como en los registrados; a pesar de ello al conformarse la marca solicitada por los vocablos **ECO-RESORTS**, que aluden a complejos o resorts ecológicos, y al estar constituido el nombre comercial por las palabras **LA COCINA DEL SPOT**, que guardan relación en forma directa con la cocina, sea la elaboración de alimentos y bebidas, por tales razones esos elementos no guardan relación alguna y mucho menos existe semejanza ideológica que imposibilite su coexistencia registral.

4. De conformidad con el principio de especialidad, y con la limitación




realizada; al analizar los servicios solicitados como los registrados por la marca y el giro comercial del nombre comercial inscrito, se determina que su naturaleza es distinta, por lo cual no se presenta motivo alguno para que el consumidor se confunda o relacione los signos.


Finalmente solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y se conceda el registro de la marca solicitada en clase 43 internacional.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos a nombre de la empresa 3-101-728270 S.A., los siguientes signos:



1. Nombre comercial  registro 292764, inscrito desde el 7 de setiembre de 2020, y protege un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante (pizzería). Ubicado en Escazú, Guachipelín de Escazú, diagonal a Distrito Cuatro (folios 6 y 7 del expediente de origen).



2. Marca de servicios  registro 293174, inscrita desde el 28 de diciembre de 2020, vigente hasta el 28 de diciembre de 2030, para proteger en **clase 35**: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; y en **clase 43**: servicio de restaurante para



servir comidas y bebidas al público, comprendiendo principalmente los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo (folios 8 y 9 del expediente principal).

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

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, se determina que en la resolución apelada, en su parte dispositiva la autoridad registral no consideró el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas (folios 26 y 27 del expediente principal); sin embargo, en el análisis de fondo a realizar por este Tribunal, será desarrollado por existir un nombre comercial inscrito; además en el considerando sexto de la resolución, sobre lo que debe ser resuelto (folio 32 del expediente principal), el Registro indicó que se deniega la inscripción de la solicitud para las clases 35 y 43 internacional; sin embargo, del contenido de fondo de la resolución, se hace referencia solamente a la clase 43, que es la única en la que se solicitó protección, lo cual se considera como un error material que no afecta el fundamento de la resolución ni genera nulidad en lo resuelto.

En lo demás, 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL**



**PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 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 ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este sentido, 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, entre:

[...]

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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:







**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;
- [...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y los signos inscritos son los siguientes:



<u>Marca de servicios solicitada</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>	<u>Marca de servicios inscrita</u>
<b>BASECAMP ECO- RESORTS</b>  <b>Clase 43</b>		 <b>Clase 35 y 43</b>
Alquiler y reserva de alojamiento temporal en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de salas de reunión y lugares de trabajo en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo para turistas con conciencia medioambiental y nómadas digitales y otros trabajadores remotos para trabajar, reunirse y relajarse; Alquiler y reserva de alojamiento temporal y facilitación de espacios temporales para eventos y reuniones en complejos turísticos ecológicos con espacios de trabajo.	Un establecimiento comercial dedicado a Servicios de restaurante (pizzería). Ubicado en Escazú, Guachipelín de Escazú, diagonal a Distrito Cuatro.	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.  Servicio de restaurante para servir comidas y bebidas al público, comprendiendo principalmente los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo.



Desde el punto vista gráfico, fonético e ideológico y bajo el análisis en conjunto, se observa que la marca solicitada **BASECAMP ECO-**

**RESORTS**, y los signos inscritos  y , en su conjunto son similares, sus diferencias radican en los elementos secundarios “**ECO-RESORTS**” y “**LA COCINA DEL SPOT**”. A pesar de que los signos inscritos se conforman por una tipografía, colores y diseños distintos, en ellos se aprecia una coincidencia casi total con la marca propuesta, debido a que el elemento común y de mayor percepción entre ellos es la frase **BASECAMP**, cuya traducción al castellano es: **CAMPAMENTO BASE**, según consta en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>.

Nótese que el elemento preponderante en los signos inscritos es precisamente el elemento distintivo de la marca pretendida, ya que el término “eco-resort” claramente constituye un término genérico que no se considera a la hora de realizar el cotejo marcario. Por otro lado, frase “La cocina del spot” que se incluye en el nombre comercial inscrito, se presenta de una forma diminuta y poco relevante en el diseño registrado. Por lo tanto, resulta evidente para esta instancia la similitud gráfica, y por ende fonética entre los signos en conflicto al compartir el elemento predominante **BASECAMP**. Además, vista la traducción indicada supra, los signos remiten a un mismo concepto.

En consecuencia, al determinar este Tribunal que los distintivos marcarios cotejados en su conformación el elemento preponderante es “**BASECAMP**”, y esto conlleva a que se presente identidad gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría inducir al consumidor a un



eventual riesgo de confusión o asociación empresarial, será el cotejo de los servicios y el giro comercial, el que determine si existe la posibilidad de que puedan los signos convivir registralmente.

Además, uno de los agravios del apelante gira en torno a la diferencia que presentan tanto los servicios como el giro comercial protegido, al señalar que su naturaleza es distinta, siendo esto lo que se conoce como principio de especialidad. Con respecto a este principio, el artículo 24 del reglamento citado indica en su inciso e) que “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a su producto o servicio, sea, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.



Respecto al principio de especialidad marcaria, este Tribunal en cuanto a la materia ha señalado:

[...]así anunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca no solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0813-2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia



de tales marcas. (Lobato, M. (2022). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, España: Editorial Civitas, 1era edición, p. 293).

Con fundamento en todo lo indicado, se puede concluir que el principio de especialidad pretende delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre y cuando estas distingan productos o servicios que no guarden relación alguna; por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, considera esta instancia que con la limitación realizada por el representante de la empresa BASECAMP ECO-RESORTS B.V., a la lista de los servicios solicitados en clase 43, no guardan estos servicios relación alguna con la lista de servicios protegidos en las clases 35 y 43, como tampoco guarda relación con el giro comercial del nombre inscrito; obsérvese que la clase 43 de la marca solicitada, sus servicios van dirigidos a reservas para el alojamiento temporal a personas que incorporan el trabajo remoto con viajes, enfocándose en la sostenibilidad, el trabajo colaborativo, espacios de trabajo para turistas con conciencia medio ambiental y nómadas digitales; por el contrario, los servicios registrados en clases 35 y 43 refieren a servicios de alimentos y bebidas (restaurantes), como servicios de publicidad y gestión de negocios, y el nombre comercial distingue servicios de restaurante (pizzería), que se ubica en Escazú. Coincide esta instancia con el apelante, en el sentido que la lista final de los servicios solicitados, no guardan relación alguna con los servicios y giros de los signos registrados; no resulta lógico



sostener que el consumidor que busca los servicios de alojamiento y espacios de trabajo en complejos turísticos ecológicos se vaya a confundir con una pizzería, un restaurante o con servicios de publicidad, por mencionar algunos. De ahí que, considera este Tribunal que no es posible, tal y como lo concluye el registro de origen, que los servicios solicitados se presten a confusión con los inscritos, a pesar de ubicarse en la clase 43, ya que no existe relación alguna entre estos y muchos menos con los protegidos en clase 35, sin obviar que van dirigidos a distintos tipos de consumidores; por tales razones, el consumidor no podría verse afectado o confundido.

En consecuencia, por el principio de especialidad desarrollado, al ser los servicios y el giro comercial distintos, no se producirá confusión en los consumidores, ni estos podrá atribuirles un mismo origen empresarial a los servicios solicitados, dadas las diferencias tan marcadas en los servicios ya señalados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, este Tribunal determina que el signo solicitado no violenta los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa BASECAMP ECO-RESORTS B.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:12:52 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **BASECAMP ECO-RESORTS**, para la lista de servicios limitada y solicitada en clase 43 internacional, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiera.



## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa BASECAMP ECO-RESORTS B.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:12:52 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **BASECAMP ECO-RESORTS**, en clase 43. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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**

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33