



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0209-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MARCELO BADILLA VILLALOBOS, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-725)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0540-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **MARCELO BADILLA VILLALOBOS**, vecino de Puntarenas, cédula de identidad 5-0243-0238, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 4 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de enero de 2025, el señor **MARCELO BADILLA VILLALOBOS** solicitó la inscripción de la



marca de servicios **Sloth Lodge** para distinguir en clase 43: servicio de hospedaje o alojamiento temporal y los servicios prestados en relación con la preparación de alimentos y bebidas para el consumo.

Mediante auto de las 13:40:07 horas del 3 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las siguientes objeciones de forma y fondo: **1)** indicar los colores de desea reservar; **2)** eliminar la imagen del perezoso por las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso m) relacionado con el artículo 9 inciso i) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas); **3)** especificar los servicios prestados con relación a la preparación de alimentos porque no puede ser generalizado; y **4)** se encuentra



registrado el nombre comercial



El solicitante contestó lo prevenido, aportó un nuevo diseño y especificó la lista de servicios por distinguir en clase 43: servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, servicios de preparación y venta de desayunos, exclusivamente para huéspedes, previa reserva y según un menú establecido.

Mediante resolución dictada a las 13:41:08 horas del 4 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual no admitió el cambio del



diseño al considerarlo esencial y denegó la inscripción de la marca en clase 43 por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas al presentar similitud con el nombre comercial registrado.

Inconforme con lo resuelto, el solicitante apeló, indicando:

1. Se cumplió en tiempo con los ajustes indicados en la prevención emitida por el Registro por lo que es contradictorio que se indique que dichos cambios desnaturalizan la solicitud.

2. El cambio no es esencial, la sustitución de “bosque” por “árbol” no modifica la naturaleza del giro comercial ni el carácter distintivo del signo. El consumidor medio no percibe una diferencia sustancial en este tipo de denominaciones máxime en un contexto de hospedaje en entornos naturales. El artículo 11 permite modificaciones que no afecten el signo y esto ocurre en el presente caso.

3. El signo solicitado no tiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo registrado. Los elementos objetados fueron modificados, la denominación actual no genera confusión en el público consumidor. Los conceptos de naturaleza, bosque, árbol y casitas son comunes en la clase 43 internacional, no son signos con alto grado de originalidad ni exclusividad.

4. Su actuación fue de buena fe y se cumplió con lo prevenido. Negar la procedencia del trámite por cumplir una orden del mismo órgano es violatorio del principio de confianza legítima y del debido proceso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial:



registro 323099, inscrito el 10 de abril de 2024, propiedad de **DEL BOSQUE RAINFOREST S.A.**, para distinguir: un establecimiento comercial dedicado al alojamiento temporal y restaurante; ubicado en Alajuela, Grecia; Río Cuarto, Santa Rita, 800 metros al sur del templo católico en Hotel del Bosque.

TERCERO. 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 observan algunas inconsistencias en sus elementos esenciales, pero por la forma en que se resuelve el presente caso no son causales de nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

El Registro le indicó al solicitante que debía especificar los servicios prestados con relación a la preparación de alimentos, porque “no puede ser generalizado”; es criterio de este Tribunal que esta prevención no tiene ningún fundamento puesto que el solicitante no puede ser obligado a transcribir un menú, si la clase que distingue es la 43, relacionada con servicios de restauración o alimentación; además, en la resolución recurrida el Registro no se refirió a la limitación o especificación presentada por el apelante.

Asimismo; en el considerando sexto se indicó que el rechazo del signo



es por las causales de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, cuando lo correcto es con base en el inciso d); tampoco se refirió a lo establecido en los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i), objeción que debió mantener al no aceptar el cambio de diseño en el signo presentado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. CAMBIO DEL DISEÑO APORTADO INICIALMENTE. Según el apelante, la sustitución de “bosque” por “árbol” no es un cambio esencial del signo porque no modifica la naturaleza del giro comercial ni el carácter distintivo del signo.

Considera el Tribunal que el cambio esencial no se refiere al giro comercial del signo sino a la estructura gráfica de este, por lo tanto, el cambio de la parte denominativa del signo es suficiente para enmarcarse en la prohibición que indica el artículo 11 de la Ley de marcas: “...no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca...”

II. DEL COTEJO DE LOS SIGNOS. 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.

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.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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:

[...]

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.

[...]

Al confrontar los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las 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;

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...

Los signos en conflicto son los siguientes:



Marca solicitada



Clase 43: servicio de hospedaje o alojamiento temporal y los servicios prestados en relación con la preparación de alimentos y bebidas para el consumo.

Nombre comercial registrado



Un establecimiento comercial dedicado al alojamiento temporal y restaurante.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos coinciden en la denominación “del bosque”, que constituye un elemento visual relevante para la percepción del consumidor, lo que refleja mayores semejanzas que diferencias configurándose lo indicado en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento arriba citado: “debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.”

Es por esta razón que la similitud gráfica es muy marcada lo que también provoca una vocalización similar y por ende identidad fonética en la frase “del bosque”. En cuanto a la oración “sloth lodge” que se traduce como “albergue de perezosos” (<https://translate.google.com/?sl=it&tl=es&text=sloth%20lodge&op=translate>), no hace diferencia puesto que no es apropiable por tratarse de un término de uso común para los servicios solicitados (albergue) unido al nombre de uno de los símbolos nacionales (perezoso), que según lo indica el artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas, no puede



ser incluido en los signos marcarios sin la debida autorización de la autoridad competente del Estado, la cual no consta en autos.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos evocan hospedaje en el bosque, en un entorno natural.

Respecto a los servicios y giro comercial, concuerda esta dependencia con el análisis realizado por el Registro; estos están estrechamente relacionados, dirigidos al área de hospedaje y alimentación, van a coincidir en los canales comerciales; este tipo de servicios persiguen un mismo fin y buscan satisfacer las mismas necesidades del consumidor, por lo que lejos de verse como diferentes es probable que el consumidor los asocie y piense que se trata de signos provenientes de las mismas casas comerciales.

Por todo lo indicado, los agravios del recurrente no pueden ser aceptados; no obstante, puede aplicar la tasa del presente expediente a posteriores solicitudes según el artículo 13 del Reglamento a la ley de marcas y la directriz administrativa DPI-0002-2016 emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, publicada en Gaceta 45 de 4 marzo 2016.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados y contravenir el signo solicitado los artículos 7 inciso m) y 8 d) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de las 13:41:08 horas del 4 de abril de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual.



POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **MARCELO BADILLA VILLALOBOS**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 4 de abril de 2025, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55