



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0216-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

NEO COLLECTIVE, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-1468)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0556-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Melissa Mora Martin, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1041-0825, con domicilio en Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la compañía **Neo Collective, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-891922, domiciliada en San José, Escazú, 200 metros sur de los Cines Multiplaza de Escazú, calle Ceiba, Centro Corporativo EBC; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:31 horas del 1 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Melissa Ivana Mora Martin, apoderada especial de la compañía **Neo Collective,**



S.R.L.; solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 42 internacional: servicios de diseño gráfico; creación y producción de contenido; diseño de interiores; diseño de moda (ropa y joyería), servicios de diseño de exteriores; listado de productos que se ajustó como se indicó, de conformidad con lo solicitado en escrito presentado el 26 de febrero de 2025 (folio 13 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 10:23:31 horas del 1 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción presentada, de conformidad del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **Neo Collective, S.R.L.** apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. El Registro realizó un análisis fraccionado de las marcas registradas en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto. El análisis desmembrado de la marca de su representada resulta dañino ya que se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este.



2. NEO COLLECTIVE es una marca que comercializa “servicios de diseño gráfico; creación y producción de contenido; diseño de interiores; diseño de moda (ropa y joyería); servicios de diseño de exteriores”; en cambio las marcas registradas NEO STUDIO se dedica a producción de diseños gráficos únicamente y la marca NEO GARDEN a diseño de áreas verdes. Si bien todos protegen servicios de diseño, son distintos tipos de diseño; no existe riesgo de confusión en el consumidor. El método para acceder a los servicios de cada marca es diferente y fácilmente reconocible.

3. El término NEO es común en el nombre de varias marcas; se aporta un listado de marcas registradas que contiene ese prefijo.

4. Es cierto que las marcas objeto del presente recurso, comparten el prefijo NEO; sin embargo, la marca de su representada presenta un diseño distintivo, una terminación y una identidad fonética completamente diferente, lo que le otorga suficiente capacidad distintiva frente a las marcas registradas. Además, buscan proteger productos completamente distintos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1. Nombre comercial registro 274401, inscrita desde el 5 de octubre de 2018, propiedad de Ileana Sotela Wilson; para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer los servicios de



diseño de áreas verdes y jardines, al servicio de paisajismo, a materializar diseños de jardines y zonas verdes, y al mantenimiento de los mismos, ubicado en San José, Escazú, Bello Horizonte, Condominio Altos de la Colina, apartamento n.º 15 (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

2. Marca de servicios  registro 273699, inscrita desde el 31 de agosto de 2018, vigente hasta el 31 de agosto de 2028, propiedad de ANDREA GONZALEZ DENT, para proteger y distinguir en clase 42 internacional: producción de diseños gráficos (folio 9 del legajo de apelación).

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 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 el artículo 2 de la Ley de marcas, la marca es:

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.



La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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) 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.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, esto es, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. 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, 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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que



el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). *Directrices de*



marcas. Marcas previas en Chile. Capítulo: Prohibiciones de registro. Recuperado de: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0).

Para realizar este análisis, el artículo 24 de la Ley de marcas, 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...

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Marca propuesta



Clase 42: servicios de diseño gráfico; creación y producción de contenido; diseño de interiores; diseño de moda (ropa y joyería.), servicios de diseño de exteriores.

Signos inscritos



Nombre comercial: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer los servicios de diseño de áreas verdes y jardines, al servicio de paisajismo, a materializar diseños de jardines y zonas verdes, y al mantenimiento de los mismos.



Clase 42: producción de diseños gráficos.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos



confrontados son mixtos, los cuales coinciden en el elemento denominativo “NEO”. Ese término es el elemento preponderante y el que domina visualmente en cada uno de los signos cotejados, es precisamente el elemento que captará la atención del consumidor y el que recordará.

Al efectuar el cotejo correspondiente, este Tribunal advierte que el signo del apelante se halla inmerso en la totalidad de la marca y nombre comercial inscritos y objeto de este análisis. Las diferencias en sus diseños no eliminan el riesgo de confusión y asociación empresarial, debido a que la parte denominativa “NEO” domina sobre los demás elementos.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación al converger en el vocablo “NEO”, por lo que existe similitud sonora. Si bien en los signos registrados, el elemento preponderante se acompaña de otras palabras, estas no evitan el riesgo de confusión que ocasionaría la marca propuesta.

Ideológicamente, al presentarse en los tres signos cotejados, identidad en el término “NEO”, que evoca a algo nuevo (ver: <https://dle.rae.es/neo->), en la mente del consumidor se proyectará la misma idea o concepto, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Con relación a los servicios y giros comerciales que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que son idénticos con



relación a la marca registrada



y con respecto al signo



se presenta conexión competitiva.

Al ser evidente la afinidad entre los servicios y giros comerciales, se configura el riesgo de confusión directa, puesto que el consumidor podría creer que los servicios provienen de un mismo origen empresarial. Asimismo, se genera el riesgo de asociación, al poder



presumirse que la marca solicitada es una extensión o variante comercial de los signos registrados.

El apelante señaló que se realizó un análisis fraccionado, sin embargo, del estudio efectuado por este órgano de alzada no se desprende un examen segmentado o aislado de los elementos marcarios, sino una apreciación en conjunto, y en esa apreciación global es que se logra determinar que presentan una similitud susceptible de inducir a confusión.

En relación con la diferencia alegada en los servicios, tal y como se analizó en párrafos anteriores, se trata de servicios dirigidos todos al mismo ámbito general del diseño, lo cual presenta una cercanía competitiva relevante, por lo que el consumidor puede asumir que provienen del mismo origen empresarial. Este riesgo de confusión no depende únicamente de la exactitud de los servicios, sino también de la afinidad, complementariedad o cercanía competitiva.

El recurrente señaló que se han concedido otros registros con



similitud de denominaciones; sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, debido a que cada asunto es único, y en cada uno se deben evaluar la distintividad, el cotejo marcario, contexto comercial y el posible riesgo de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares.

Bajo este conocimiento, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los servicios que identifica el distintivo solicitado con los servicios y giro comercial amparados por los signos registrados, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse, no es posible para esta instancia emitir un criterio distinto al que expresó el Registro de origen.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Melissa Ivana Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía **Neo Collective, S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Melissa Ivana Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la



compañía **Neo Collective, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:31 horas del 1 de abril de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/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