



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0546-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO

MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6513)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0256-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Esteban Aníbal Martínez Solano, carné 20235, en su condición de apoderado especial de la empresa MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica: 3-101-803579 y domiciliada en Alajuela, San Ramón, San Juan, 900 metros al Norte de la Plaza de Deportes; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:28 horas del ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de junio de 2025, la señora Cristina del Carmen Jiménez Cruz, cédula de identidad 2-0714-0579, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger un establecimiento comercial dedicado a la importación y distribución al por mayor y al detalle de productos electrónicos, accesorios de computación, accesorios de telefonía, productos de tecnología, según consta en aclaración presentada en fecha 14 de julio de 2025 (folio 11). Ubicado en San José, Merced, Bariloche del Carmen, 400 metros norte del Hospital San Juan de Dios (folios 1 a 2).

Mediante resolución dictada a las 14:21:28 horas del 8 de octubre de 2025 (folios 27 a 39) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del nombre comercial de acuerdo con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) pues consideró que existe riesgo de confusión con las siguientes marcas inscritas:


neó

1. La marca de fábrica **neó** inscrita en clase 9 internacional para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o



imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

2. La marca de fábrica y servicios  inscrita en clase 9 internacional para proteger software; en clase 38 internacional para proteger: servicios de telecomunicaciones, y en clase 42 internacional para proteger servicios que consiste en desarrollo de equipos informáticos y de software.

3. Y con la marca de fábrica y servicios  inscrita en clase 9 internacional para proteger productos de software; en clase 38 internacional para distinguir servicios de telecomunicaciones y en clase 42 internacional para proteger servicio que consiste en el desarrollo de equipos informáticos y de software.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Esteban Aníbal Martínez Solano en su condición de apoderado especial de la empresa MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folios 41 a 47) contra la resolución indicada y expuso los siguientes agravios:

1. Los signos marcarios confrontados han operado pacíficamente durante aproximadamente 5 años.

2. El Registro de la Propiedad Intelectual efectuó un cotejo marcario sin valorar el uso empresarial concreto ni el contexto comercial en el que opera la empresa promovente.



3. El término NEO es un vocablo de origen griego de carácter genérico y de uso común; se traduce al idioma español como “nuevo” y es utilizado en diversos ámbitos técnicos, tecnológicos y comerciales para denotar novedad, razón por la que este prefijo no puede reservarse a un único titular.

4. La fuerza distintiva del signo propuesto reside en su terminación con letra “S” (NEOS), además de su diseño con colores azul y naranja que la caracterizan.

5. No existe confusión para el público consumidor porque los productos protegidos por las marcas confrontadas son de distinta naturaleza y se distribuyen por diferentes canales de comercialización por lo que el consumidor no puede confundir su origen empresarial.

6. Debe aplicarse el principio de especialidad en favor del registro marcario pretendido, pues las marcas confrontadas fueron inscritas en momentos distintos a pesar de que poseen el elemento “NEO”.

Conferida la audiencia de ley por este Tribunal mediante resolución dictada a las 11:13 horas del 16 de noviembre de 2025 (folio 8 y 9) el recurrente amplió sus agravios (folios 13 a 18), en el siguiente sentido:

1. La marca pretendida no constituye una apropiación del término griego “NEO”.

2. El signo NEOS identifica una empresa que comercializa productos electrónicos de consumo y accesorios tecnológicos destinados al público en general por lo que procede la coexistencia pacífica en el



mercado de bienes y servicios.

Además, fundamentó sus agravios en los votos de este Tribunal 135-2005 y 777-2015, por lo que solicita como pretensión, aceptar sus alegatos, revocar la resolución impugnada y continuar con el proceso de inscripción promovido.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los demostrados por el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución impugnada acerca de la inscripción de las marcas que protegen los productos y servicios, según el listado antes detallado, (ver también folios 3 a 8 de este legajo de apelación), sean:

neó

1. La marca de fábrica **neó** inscrita en clase 9 internacional con registro 178717.

NEO
BUSINESS

2. La marca de fábrica y servicios **NEO BUSINESS** inscrita en clases 9, 38 y 42 con registro 262160.

NEOTECNOLOGÍAS

3. La marca de fábrica y servicios **NEOTECNOLOGÍAS** inscrita en clase 9, 38 y 42 con registro 260823.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para el presente dictado.

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 define el nombre comercial como aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Ante una solicitud de inscripción de un nombre comercial debe atenderse a lo regulado por el artículo 65 de la Ley de marcas que dispone:

Artículo 65°- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa



De acuerdo con los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, todo nombre comercial requiere para obtener su registro marcario, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Por lo tanto, el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y principalmente no debe causar confusión en los medios comerciales o en el público en general, razón por la que, de acuerdo con el numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, debe realizarse el cotejo entre los signos que puedan ser confundidos por el consumidor común y por ende de los signos confrontados en el presente procedimiento.

El examen sobre los signos debe extenderse a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos en el mercado de bienes y servicios sin causar confusión en terceros o el riesgo de confusión en cuanto a la asociación empresarial entre los titulares.



En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 700-IP-2018 del 30 de abril de 2019 determinó:

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...] (lo resaltado es propio)

Y en cuanto al riesgo de confusión explicó este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, lo siguiente:

Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)

Así que el registro de un nombre comercial exige que este posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario con otros signos inscritos o en proceso de inscripción. Dicho conflicto marcario surge cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre los signos confrontados que identifican productos o servicios similares o de la misma especie. Al comprobarse la similitud o semejanza, el derecho de marcas no permitirá su registro, ni la coexistencia de aquel signo pretendido con signos marcarios inscritos en el mismo sector comercial de bienes y servicios.

Este riesgo se puede generar a partir de las similitudes existentes entre alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, por ello es necesario realizar 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, para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este 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).

Como se indicó anteriormente, dichas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos (Decreto ejecutivo 30233-J) 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 el caso de examen, se confirman las similitudes existentes entre los signos confrontados, según se aprecia en la siguiente tabla de cotejo:

Nombre comercial pretendido	Marcas inscritas
	

La reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara al establecer que, en el cotejo marcario entre signos mixtos debe determinarse cual elemento –figurativo o denominativo– es el que prevalece en cada uno de los signos confrontados, resultando que, el elemento figurativo solo prevalecerá frente al denominativo cuando contenga fuerza suficiente para transmitir un concepto claro y perceptible en el intelecto del consumidor, de forma tal que sea recordado por este agente de



mercado en sus futuras experiencias de elección y adquisición de bienes o servicios representados por el signo mixto. En este escenario, es el elemento denominativo el predominante entre los signos y sobre el cual debe enfocarse el cotejo.

En virtud de lo anterior se rechazan los agravios del recurrente referidos a que los colores y el diseño del nombre comercial propuesto ofrece distintividad suficiente, note el agravante que conforme a las reglas mencionadas, el cotejo debe realizarse a partir de los elementos denominativos contenidos en cada uno de los signos confrontados, pues los colores y diseños del signo propuesto (elemento figurativo) no posee impacto suficiente para prevalecer sobre la fuerza natural de la pronunciación y la escucha de un vocablo determinado.

Conforme a lo indicado, debe confrontarse el término “NEOS” del nombre comercial propuesto, frente a los términos “NEO”; “NEO BUSINESS” y “NEOTECNOLOGÍAS” denotándose pacíficamente que todos los elementos denominativos inician con las letras N-E-O lo cual motiva el riesgo de confusión a nivel visual, fonético y auditivo detectado por el operador jurídico del Registro de origen.

Cabe enfatizar que existe suficiente similitud entre los signos cotejados para rechazar su registro, empero es clara y contundente, la falta de distintividad existente entre el elemento denominativo del nombre comercial propuesto (NEOS) y el vocablo “NEO” de la marca

de fábrica inscrita **neó**, resultando que, en este caso particular, la marca inscrita está contenida totalmente dentro del signo marcario



propuesto. Es claro que la adición de la letra “S” al final, no aporta mayor diferencia y son mayores las semejanzas en las letras que coinciden en su mismo orden, por lo que este agravio también debe ser denegado.

También rechaza este Tribunal, los agravios del recurrente orientados a la aplicación del principio de especialidad pues, tal y como determinó el *a quo*, el nombre comercial propuesto pretende distinguir un local comercial destinado a distribuir productos electrónicos, accesorios de computación, accesorios de telefonía y productos de tecnología; giro comercial que está estrechamente relacionado con los productos y servicios protegidos por aquellas marcas inscritas. Es clara para este Tribunal esta relación entre los productos, nótese que todos se orientan a productos tecnológicos, software y sus accesorios.

Debe tomar en cuenta el agravante que las similitudes son evidentes en los elementos denominativos confrontados, lo cual genera un posible riesgo de confusión a nivel gráfico, fonético y auditivo.

El riesgo de confusión a nivel ideológico entre los signos cotejados aumenta porque todos comparten la misma raíz “NEO”, vocablo que, como indica el recurrente, traducido del griego al español significa “nuevo”, lo cual confirma la semejanza existente a nivel conceptual.

En cuanto al agravio referido a que existe distintividad suficiente para autorizar la coexistencia pacífica entre los signos marcarios cotejados, este agravio no puede ser aceptado por este Tribunal, pues los signos marcarios confrontados, resultan ser bastante similares como se concluyó en el cotejo analizado en esta resolución y, además,



distinguen productos y servicios de igual o similar naturaleza en el mismo sector comercial pertinente.

Tampoco pueden ser admitidos los alegatos referidos a que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó un examen marcario “desmembrado” del signo propuesto, toda vez que, en la tabla de cotejo, anteriormente ilustrada, se deduce con claridad que no es necesario una desfragmentación de los elementos denominativos de cada uno de los signos para determinar la similitud entre ellos, resultando evidente que el nombre comercial NEOS (diseño) contiene el vocablo de las marcas inscritas NEO.

En cuanto a la jurisprudencia aportada por la recurrente, este tribunal ha manifestado que dichas resoluciones constituyen una guía para el administrado y los operadores jurídicos del derecho de propiedad intelectual, siendo que aquellos actos resolutorios se dictaron motivados por distintas aristas jurídicas que no son objeto de estudio en este procedimiento administrativo, razón por la que se rechazan todos los agravios de la parte apelante y se confirma la resolución venida en alzada.

Por este último motivo, también se rechazan los agravios orientados a cuestionar la inscripción de las marcas registradas, toda vez que esa evaluación no corresponde a la causa venida en alzada, ni existen elementos técnicos y jurídicos suficientes que se hayan aportados en el expediente de origen, para conceder certeza jurídica a la afirmación del recurrente. Además, no puede obviar el recurrente que los signos inscritos presentan variaciones gráficas y de diseño que en su momento el registrador valoró podrían coexistir; situación que se



extraña en este caso, donde únicamente se agrega una letra “S”, que como se indicó, resulta insuficiente para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor medio de este tipo de productos y servicios, por lo que sus agravios se rechazan en su totalidad.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal **declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Esteban Aníbal Martínez Solano, apoderado especial de la empresa MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:28 horas del ocho de octubre de dos mil veinticinco, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Esteban Aníbal Martínez Solano en su condición de apoderado especial de la empresa MAYORISTA NEOSCR DE OCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:28 horas del ocho 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55