



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0549-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



AGUACATE MERCADEO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-9095)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0298-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **Ana Gabriela Zúñiga Gamboa**, cédula de identidad 1-1029-0575, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, cédula jurídica 3-101-305579, con domicilio en la provincia de San José, cantón 5 Tarrazú, San Marcos, 100 metros al este de la Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social, Tarrazú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:42 horas del 7 de octubre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de agosto de 2025, la abogada **Ana Gabriela Zúñiga Gamboa**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, solicitó la inscripción del



nombre comercial en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: venta de café. Ubicado en San José, Tarrazú, San Lorenzo, calle Vargas, cien metros oeste de Dinopark, micro beneficio color azul. (Mediante escrito del 22 de agosto de 2025, se adjunta ubicación del establecimiento comercial, folio 11 a 13 del expediente principal.)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:14:42 horas del 7 de octubre de 2025, procedió a denegar la



solicitud del nombre comercial solicitado en clase 49 internacional, pedido por la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, al determinar su inadmisibilidad conforme a los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares, y buscan proteger un giro comercial y productos estrechamente relacionados, destinados al mismo tipo de consumidor. De igual manera el signo solicitado no posee la distintividad necesaria para ser inscrito por estar compuesto de términos engañosos para el giro comercial a proteger. Notificación realizada el 9 de octubre de 2025. (Folio 22 a 34)



Inconforme con lo resuelto por el Registro, mediante documento adicional 2025/14038 del 14 de octubre de 2025, la representante de la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. Estamos ante dos figuras completamente distintas, una llevará estampada en su empaque el signo como marca de fábrica (SUEÑOS DE ALTURA), pues distingue productos o servicios específicos, mientras que el nombre comercial (MICRO BENEFICIO LOS SUEÑOS) identifica un establecimiento físico de venta.
2. La resolución no valora adecuadamente las diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas, como la clase entre el signo solicitado y los registros existentes, pues no existe identidad ni similitud de clase ni de función; por tanto, no se configura el riesgo de confusión directa o indirecta hacia el público consumidor.
3. La oficina realizó un cotejo fragmentado, enfocándose en la palabra “sueños”, sin valorar en conjunto el signo ni el contexto comercial, debiendo evaluarse de forma integral, para que el público pueda distinguir entre un producto de café y un establecimiento físico de venta de café.
4. El Registro consideró que el término “Micro Beneficio” es engañoso, aludiendo a un centro de procesamiento de café. Sin embargo, el uso del término describe el tipo de establecimiento físico, un pequeño local donde se tuesta y vende café, lo que no induce a error sobre el giro comercial, sino que lo precisa. Por tanto, no se configura el supuesto de engaño previsto en la Ley de marcas. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sugiere la definición de un micro beneficio de café, como una



pequeña y mediana agroindustria rural, con una base organizativa familiar o asociativa entre pequeños y medianos productores de café, que tienen como propósito generar mayor valor al café que se cultiva en sus fincas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos relevantes para el presente caso que, el señor Allan Andrés Cordero Camacho, tiene inscritos los siguientes signos marcarios:



1. **Marca de fábrica** registro **280245**, en **clase 30** internacional, que proteger y distingue: café, y productos a base de café. Inscrita el 14 de junio de 2019, con vigencia al 14 de junio de 2029. (Folio 5 y 6 del legajo de apelación)



2. **Marca de fábrica** registro **328486**, en **clase 30** internacional, que proteger y distingue: café, té, cacao y sucedáneos del café. Inscrita el 21 de octubre de 2024 y vigencia al 21 de octubre de 2034. (Folio 7 y 8 del legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal carácter para lo que debe ser resuelto.



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 nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe



complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

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.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, 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).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).



Con base en lo anterior, se procede a realizar el análisis del nombre comercial solicitado:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Clase 49: venta de café. Ubicado en San José, Tarrazú, San Lorenzo, calle Vargas, cien metros oeste de Dinopark, micro beneficio color azul.

MARCAS INSCRITAS



Clase 30: café, y productos a base de café.



Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café.

Para el caso bajo estudio, se logra apreciar que los signos contrapuestos son mixtos, conformados por una parte denominativa y



un elemento gráfico.

Dentro del contenido gramatical el signo propuesto refiere a la frase “micro Beneficio Los Sueños” y los inscritos la frase “Sueños de Altura” ambos semejantes en el uso del vocablo “sueños” siendo esta palabra la de mayor fuerza y distinción en el contenido de ambos denominativos; en este sentido, es claro que al compartir en común la misma dicción y constituirse este como el elemento central el consumidor podría relacionar los denominativos como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a que dicho carácter es lo que precisamente los identificará en el mercado, por ende, será lo que recuerde el consumidor de manera particular.

Sobre el contenido de los términos “micro beneficio” y “altura” estos corresponden a términos genéricos de uso común que si bien pueden ser utilizados en las propuestas se excluyen de la calificación registral como del cotejo, conforme de esa manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento; no siendo posible bajo el citado cuerpo normativo tomarlos en consideración para el análisis de fondo del presente estudio.

Por otra parte, conforme se desprende los diseños pese a ser diferentes en estructura y color, el signo propuesto hace alusión al mismo contenido figurativo, sea, la imagen o representación en líneas de unas montañas; condición que no le proporciona la carga distintiva necesaria para poder obtener protección registral, debido a la identidad contenida tanto en estructura gramatical, como el diseño empleado son semejantes, y de esa misma manera será percibido por el consumidor.



Al respecto, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente:

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que, en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original).

En ese sentido, se logra apreciar que al compartir los signos el vocablo “sueños” esa semejanza o particularidad desde el punto de vista gráfico y fonético hace que el consumidor pueda asociar o pensar que los signos poseen un mismo origen empresarial, por consiguiente, generar riesgo de confusión. Aunado, a que como se determinó el factor preponderante es el vocablo “sueños” que puede generar riesgo de confusión, no siendo posible bajo esa premisa su coexistencia registral.

Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra empleada “Los **Sueños**” y el contenido de la frase inscrita “**Sueños** de Altura” ambas son coincidentes con el uso de la palabra “**sueños**” concepto que no solo es similar, sino que evoca a una mismo contenido lingüístico; y ante esa precisa particularidad o semejanza contenida entre los signos



cotejados es que el consumidor podría relacionar los signos como provenientes de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, el giro comercial de los signos inscritos está directamente relacionado con el giro que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado, pues los productos se relacionan íntimamente dado que la marca inscrita protege la comercialización de: “café, productos a base de café y sucedáneos del café”, y el nombre comercial propuesto pretende proteger “un establecimiento comercial dedicado a: “venta de café”. En este sentido y conforme se desprende de dichas actividades ambos denominativos pretenden la comercialización de productos que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, por lo que de existir una marca y un establecimiento con rasgos idénticos generaría un obvio riesgo de confusión y asociación empresarial, que no puede dado su entorno mercantil obtener protección registral.

Recordemos, que en cuanto al ámbito de protección de los productos y servicios se debe aplicar el consagrado principio de especialidad, que infiere:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados 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, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293.



El anterior comentario, aplicable al cotejo de nombres comerciales, en el presente caso ha de ser aplicado contrario sensu, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, situación que para el caso que nos ocupa no se da.

En este sentido, al ingresar la solicitud del nombre comercial a la corriente registral el operador jurídico debe proceder con su análisis y determinar que no exista ninguna causal de inadmisibilidad que impida su protección. De ahí que, no es posible para la Administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de un signo inscrito parecido al peticionado, comercializando productos dirigidos a una misma naturaleza mercantil, procediendo de esa manera con el rechazo de la solicitud, tal y como esa manera se determinó en el presente caso.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de marcas, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, en este sentido, compete a la Administración registral, proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de esta y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.



Asimismo, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación, en este caso bajo el contenido de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que de no superar la solicitud dicha etapa lo procedente es el rechazo de la presente gestión.

En cuanto a los agravios señalados por la representante de la compañía, con relación al cotejo de los signos en pugna este Tribunal, estima que ya han sido debidamente abordados en el presente estudio; en consecuencia, se rechazan sus argumentos en dicho sentido.

Finalmente, con relación a lo señalado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que sugiere la definición de un micro beneficio de café, como una pequeña y mediana agroindustria rural, con una base organizativa familiar o asociativa entre pequeños y medianos productores de café, este Tribunal estima importante acotar que la razón por la cual se procede a denegar la presente solicitud no surge por el uso u empleo de la indicación “micro beneficio” sino porque, la propuesta no contempla elementos distintivos que la diferencia del signo inscrito que goza con un derecho preferente que la Administración registral, en la esfera de sus competencias debe proteger conforme así lo establece el artículo 1 de la Ley de marcas. Razón por la cual sus argumentos en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones



expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Ana Gabriela Zúñiga Gamboa**, en su condición de apoderada especial de la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:42 horas del 7 de octubre de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Ana Gabriela Zúñiga Gamboa**, en su condición de apoderada especial de la compañía **AGUACATE MERCADEO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:42 horas del 7 de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33