



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0605-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO
INDIANA**

**CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL,
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-8427

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0330-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticuatro minutos del catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, cédula de identidad 1-1095-0656, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL**, cédula jurídica 3-102-085278, con domicilio en Santa Ana, Oficentro Fórum II, Torre L, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:10 horas del 4 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO.OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de agosto de 2025, el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **INDIANA** en **clase 31** internacional, para proteger y distinguir: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:52:10 horas del 4 de noviembre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de comercio **INDIANA** en **clase 31** internacional, pedida por la empresa **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL.**, al determinar su inadmisibilidad conforme el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la compañía **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio; en cuanto a lo apelado señaló:

1. Su representada reitera su posición en cuanto a que la marca “INDIANA” solicitada para proteger frijoles, lentejas, maíz, linaza, garbanzos y chía, en la clase 31 internacional, no



resulta confundible con el signo registrado “INDIANA” utilizado como nombre comercial de un establecimiento de producción de banana y productos agrícolas.

2. El uso como nombre comercial implica una protección restringida al giro propio del establecimiento, que no necesariamente se extiende a los productos que su representada pretende distinguir; los productos objeto de protección difieren en su naturaleza, destino y público objetivo respecto a los productos del giro del establecimiento anterior los cuales se insertan en mercados y canales de distribución distintos, evitando cualquier riesgo real de confusión.
3. El principio de especialidad marcaria, reconocido en la Ley de marcas, y jurisprudencia administrativa, indican que pueden coexistir signos idénticos siempre que los productos o servicios que distingan no sean similares ni se ofrezcan en los mismos canales de comercialización, evitando la confusión directa o indirecta en el consumidor, y no pretenda aprovecharse de la reputación o distintividad del signo preexistente, ni generar riesgo de asociación indebida.
4. Aunque los signos coinciden en su denominación INDIANA, su naturaleza jurídica y finalidad distintiva difieren. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas, la protección del nombre comercial se limita al giro o actividad efectiva del establecimiento, no extendiéndose automáticamente a todos los productos agrícolas en general.
5. Los consumidores distinguen claramente por su aspecto, presentación, empaque, origen y finalidad de consumo, de modo que no comparten naturaleza comercial ni generan riesgo de confusión en el mercado, y se comercializan habitualmente



en tiendas de abarrotes, supermercados y otros establecimientos de venta al detalle, destinados al consumo alimenticio general; en cambio, el establecimiento identificado con el nombre comercial “INDIANA” se dedica a la producción de banano y otros cultivos agrícolas, es decir, desarrolla una actividad agrícola primaria centrada en la producción de fruta fresca, cuyos canales de comercialización, presentación y destino comercial difieren por completo de los productos amparados por la marca solicitada. Por tanto, no existe relación competitiva directa ni coincidencia en el tipo de producto, público objetivo o canales de distribución.

Solicita se revoque la resolución, se admita el trámite de inscripción de la marca “INDIANA”, se proceda a realizar un nuevo análisis considerando la modificación de los productos a proteger, a saber: frijoles, lentejas, maíz, linaza, garbanzos y chía. Se tenga por presentado el entero bancario correspondiente al pago de derechos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual la empresa CORPORACIÓN DE INVERSIONES VERDE AZUL, S.A., cuenta con el siguiente signo inscrito:

- **Nombre comercial INDIANA** registro 116009, clase 49 internacional, protege y distingue: Un establecimiento de producción de banano y productos agrícolas. Ubicado en Siquirres, Indiana Tres, de la escuela 100 metros oeste. Inscrita el 14 de septiembre de 1999 (folio 4 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. 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, con lo que se evita 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 ellos:

[...]

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.

[...].

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado 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, p. 5, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento; establece las reglas que se deben seguir:



[...]

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.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Establecido el marco normativo, y en atención al caso en examen los signos por cotejar son:

Marca solicitada

INDIANA

Nombre comercial inscrito

INDIANA



Clase 31: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 49: Un establecimiento de producción de banano y productos agrícolas.

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca propuesta **Indiana** al igual que el signo inscrito utilizan la misma denominación **INDIANA**, sin grafía especial y en letras de color negro.

Partiendo de la descripción anterior, se desprende que, a nivel gráfico o visual la marca solicitada y el signo inscrito utilizan el mismo término **INDIANA**. De ahí que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación es idéntica al oído del consumidor, lo que puede generar confusión y considerar que pertenecen al mismo origen empresarial.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, se logra colegir que el término **INDIANA** que comparten los distintivos, tal y como lo indica el Registro de instancia, en la resolución recurrida, según el diccionario de la Real Academia Española, significa: “indiano, indiana



Nativo, pero no originario de América, o sea, de las Indias Occidentales. Usado también como sustantivo. Perteneciente o relativo a las Indias Occidentales o a los indianos.” De modo que, evocan la misma idea, por lo que los signos podrían ser confundibles en cuanto al elemento preponderante y común entre ellos **INDIANA**.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone “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, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o nombre comercial similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, puede observarse en el cotejo realizado que el signo inscrito **INDIANA**, protege: un establecimiento comercial dedicado a producción de banano y productos agrícolas; por su parte la marca solicitada **INDIANA** pretende proteger, entre otros: productos



agrícolas. En consecuencia, al proteger el mismo tipo de producto; se podría producir un riesgo de confusión indirecto o de asociación empresarial para el consumidor medio, y con ello lesionar los derechos del titular del signo inscrito.

De lo indicado, al ser los signos identidad gráfica, fonética e ideológica, en su elemento común **INDIANA** y distinguir productos y un giro comercial idéntico, provoca que pueda ser percibido por los consumidores de la misma manera y considerar que tienen un origen común, estableciéndose así el riesgo de confusión indirecto o asociación empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado no es objeto de registro y, por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En cuanto a los argumentos señalados por el recurrente los cuales refieren en términos generales a la naturaleza del nombre comercial y la marca inscrita, y ante ello no se podría generar error o confusión al consumidor sobre los signos y su origen empresarial. Al respecto, este Tribunal, estima importante señalar que la Ley de marcas, en su artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas, dispone: **“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”; siendo esta una causal de inadmisibilidad que no puede ser desapercibida por la sede registral, por lo que, de advertirse un signo marcario que incurra en dicha causal debe proceder con su aplicación en resguardo del derecho preferente que ostenta el titular del nombre comercial inscrito, tal y como se determinó en el presente caso bajo examen.



Lo anterior, aunado a que la Administración registral, como garante de la administración de justicia y en apego al contenido del artículo 1 y 8 inciso d) de la Ley de marcas, que le fue de aplicación al caso sometido a conocimiento; en la esfera de sus competencias debe proteger al titular del derecho preferente como, además, el devenido a los consumidores; de ahí que, al determinarse su inadmisibilidad dada la afectación que se podría generar conforme fue analizado en primera como segunda instancia, no es posible concedérsele protección registral al signo pedido.

Respecto a los señalado con relación a los registros inscritos es importante aclarar al petente que, el hecho de que existan signos inscritos no constituye un motivo para inscribir el signo marcario solicitado; lo anterior, en virtud de que toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser analizada por el operador jurídico de manera individual y conforme al marco de calificación registral que le corresponde de conformidad con el principio de independencia marcaria que rige la materia, por lo tanto debe superar los requisitos de admisibilidad intrínsecos y extrínsecos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito; no siendo posible para la instancia administrativa autorizar la inscripción de solicitudes que no cumplan con tales requerimientos; tal y como sucedió en el presente caso. Razón por la cual sus argumentos en dicho sentido no son de recibo.

Finalmente, en cuanto a la modificación realizada a los productos que pretende proteger en clase 31 para: “frijoles, lentejas, maíz, linaza, garbanzos y chíá” su pretensión no puede ser acogida en virtud de la falta de requerimientos señalada por el Registro, en cuanto al pago de \$25 de Timbres del Registro Nacional, pues el comprobante aportado fue utilizado en el expediente 2025-09869 y los productos



corresponden a distintas clases dependiendo de su presentación, por lo tanto el cambio solicitado de esa manera implica una serie de dudas que no permiten que la modificación solicitada sea procedente, aspectos indicados en la resolución que declara sin lugar la revocatoria emitida a las 15:43:35 del 12 de noviembre de 2025. Lo anterior, aunado a que pese a que se detallan de manera específica los productos el ámbito de protección en que se pretenden comercializar se encuentra dentro de la misma categoría de “productos agrícolas” y bajo esa condición no se elimina la inadmisibilidad contemplada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos este Tribunal, estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN DE COMPAÑÍAS AGROINDUSTRIALES CCA, SRL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:10 horas del 4 de noviembre de 2025, la que **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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/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