



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0058-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

3-102-936557 S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10024)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0407-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **PAUL ALONSO RAMÍREZ CORRALES**, cédula de identidad número 2-0597- 0394, vecino de Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **3-102-936557 SRL**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Guanacaste, Santa Cruz, Cabo Velas, Playa Flamingo, Plaza Flamingo, restaurante Mono Bistro, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:32:30 horas del 3 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **PAUL ALONSO RAMÍREZ CORRALES**, en representación de la empresa



apelante, solicitó el registro de la marca para distinguir en clase 43: Servicios de hotel y alojamiento temporal; reservas de alojamiento; servicios de restaurante; servicios de bar; cafetería; servicios de catering; preparación y suministro de alimentos y bebidas; servicios de comida para llevar; alquiler de salas para reuniones y banquetes.

Por medio de resolución de las 14:32:30 horas del 3 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del



signo por presentar identidad con los registros previos de



los signos: , y , todos para servicios de la clase 43 relacionados, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*.

El apoderado de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Manifiesta que se violenta el principio de apreciación global, la resolución realiza un análisis fragmentado de los signos sin considerar su conjunto.

2. Considera una errónea determinación del elemento preponderante en los signos, la resolución afirma que “MONO” es el elemento



preponderante, sin fundamentar técnicamente por qué dicho término posee fuerza distintiva suficiente para monopolizarse dentro de la clase 43. El término “MONO” es una palabra del idioma español, no es vocablo de fantasía, no es creación arbitraria, no describe un origen empresarial determinado. La protección marcaria no puede extenderse a otorgar exclusividad absoluta sobre un término de uso común o evocativo. El fallo no acredita por qué dicho término debe considerarse dominante ni analiza su fuerza distintiva real en el mercado. Existe, por tanto, insuficiente motivación en la determinación del elemento esencial del signo.

3. Indica que el término bistro no es descriptivo, es un vocablo extranjero que alude a un estilo gastronómico específico, con contenido conceptual propio, que no puede equipararse a términos genéricos como “restaurante” o “bar”, y al restarle completamente distintividad al segundo elemento del signo, la resolución incurre en una desnaturalización del conjunto marcario.

4. Alega que la resolución afirma que “MONO” no es de uso común en el sector y que constituye el elemento preponderante. Sin embargo: no se aporta análisis lingüístico, no se acredita exclusividad conceptual, no se demuestra carácter arbitrario o fantasioso, no se justifica su supuesta fortaleza distintiva.

5. Argumenta que el cotejo fonético de los signos difiere en su conjunto.

6. Indica que el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978 exige un riesgo real y apreciable de confusión, la resolución se fundamenta en una posibilidad abstracta o teórica, no en una probabilidad concreta. Las diferencias conceptuales, estilísticas y fonéticas entre los signos



son suficientes para evitar que el consumidor medio asocie los servicios con un mismo origen empresarial. La mera coincidencia en un término no basta para configurar el supuesto prohibitivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes los siguientes signos:



, bajo el número 218573, vigente hasta el 21/05/2032, en clase 43 internacional para proteger: “Servicios de alojamiento, albergue, comida de hotelería, campamentos turísticos, hogares turísticos, servicios prestados para procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, salones de belleza y agencias de viaje”, propiedad de Monoloco, S.A.



, bajo el número 328174, vigente hasta el 10/10/2034, en clase 43 internacional para proteger: “Servicios de bar y restaurante”, propiedad de DOUGLAS GABRIEL OCONITRILLO CRUZ, cédula de identidad 1-1619-0852.



, bajo el número 219051, inscrito el 08/06/2012, para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a restaurante para la venta de comida, bebidas y para la venta de servicios de turismo y souvenirs, ubicado en Puntarenas, Jacó centro, Centro Comercial El Barco, contiguo al Banco Nacional de Costa Rica”. propiedad de tres – ciento dos – seiscientos cincuenta y un mil quinientos dos S.R.L.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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 la *Ley de marcas y otros signos distintivos* número 7978 (en adelante *Ley de marcas*), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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, en los incisos a, b y d):

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con 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.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8



incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos.

Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada



Servicios de hotel y alojamiento temporal; reservas de alojamiento; servicios de restaurante; servicios de bar; cafetería; servicios de catering; preparación y suministro de alimentos y bebidas; servicios de comida para llevar; alquiler de salas para reuniones y banquetes.

Marcas inscritas



Servicios de alojamiento, albergue, comida de hotelería, campamentos turísticos, hogares turísticos, servicios prestados para procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, salones de belleza y agencias de viaje

Servicios de bar y restaurante

Un establecimiento comercial dedicado a restaurante para la venta de comida, bebidas y para la venta de servicios de turismo y souvenirs.

Este Tribunal ha sido conteste, que en los signos mixtos la parte denominativa es la preponderante ya que es la utilizada por el consumidor para ubicar productos y solicitar servicios en el mercado y bajo esta premisa considera el Tribunal que el análisis en conjunto



indica que desde el punto de vista gráfico los signos vs



, **MONO BANDIDO** y **MONO VERDE BAR & GRILL**, presentan más semejanzas que diferencias, ya que el término denominativo “MONO” constituye el elemento preponderante y distintivo del signo solicitado y este está contenido en su totalidad en los signos registrados.

Existe una identidad gráfica predominante en el núcleo de los tres signos: el uso del término **MONO**, además de la figura de un primate que evoca el mismo término que presenta denominativamente. Y al ser el signo solicitado el término “MONO” sin ningún elemento adicional que lo distinga de los inscritos, hace crecer el riesgo de confusión en el consumidor medio.

Existe una identidad gramatical y conceptual predominante en la raíz de los signos: el uso de la palabra “MONO” y la figura del primate. Esa coincidencia es significativamente alta y es idónea para provocar una confusión visual en el consumidor promedio, quien no presta atención minuciosa a los elementos decorativos o secundarios periféricos. En este sentido, el término adjunto “**BISTRO**” constituye un término estrictamente genérico, descriptivo y no reivindicable en la clase 43, contrario a lo manifestado por el recurrente; al designar directamente un tipo de establecimiento gastronómico de formato casual (dle.rae.es/bistró: Pequeño restaurante popular de estilo francés). Por consiguiente, resulta insignificante para alterar la percepción visual y de conjunto del consumidor, contrario a lo indicado por el apelante, por lo que sus argumentos al respecto deben ser rechazados, dado que el único elemento registrable en su signo es el término “MONO” que resulta el coincidente con los registrados.



A nivel fonético, los signos comparten la misma unidad de inicio e idéntica fuerza de dicción en el componente principal: "MONO". La adición del vocablo descriptivo "BISTRO" no altera la acústica ni la pronunciación dominante del signo, aumentando sensiblemente el riesgo de confusión, puesto que el público usuario tiende a abreviar y solicitar los servicios culinarios o de bar refiriéndose simplemente al núcleo marcario esencial ("el MONO"), asumiendo una vinculación directa en el origen empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos evocan exactamente el mismo concepto original: la figura de un primate que, si bien los signos inscritos cuentan con adjetivos distintos, la idea sigue siendo la de un mono, y al no contar el signo solicitado con algún elemento adicional que pueda evocar una idea distinta, se presenta esta similitud conceptual.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica y fonética e ideológica, de los signos enfrentados corresponde el análisis de la relación de los servicios distinguidos.

El signo solicitado pretende distinguir entre otros, servicios de restauración, restaurantes y cafeterías en la clase 43, los cuales resultan idénticos y se encuentran incluidos en los servicios y giro comercial de los signos registrados. Se determina, por ende, que existe una relación de identidad y afinidad insalvable entre los servicios solicitados y los registrados, configurándose un riesgo de confusión directo.

Finalmente, respecto al alegato del recurrente sobre la previa coexistencia registral de las marcas antecedentes, este Tribunal advierte que aquellas marcas coexisten válidamente debido a que sus



elementos secundarios (LOCO, BANDIDO, VERDE) poseen una carga distintiva propia que permite diferenciarlas entre sí en el mercado. No ocurre lo mismo con la marca solicitada **MONO BISTRO**, donde el elemento secundario "**BISTRO**" carece por completo de carga diferencial autónoma por su naturaleza descriptiva, dejando al signo desprovisto de la distintividad necesaria para romper el vínculo gráfico, fonético, conceptual y posibilitar la convivencia registral.

La existencia de marcas previas no abre la puerta a más registros similares, sino que, por el contrario, agota el espacio registral marcario disponible para ese concepto.

Las marcas registradas poseen un derecho preferente que impide que un tercero presente un signo similar para actividades comerciales idénticas o estrechamente relacionadas, pretender que "bistro" es un elemento que le da distintividad, y que "mono" resulta de uso común en contextos comerciales, carece de toda fundamentación, ya que asociado con los servicios, el término "MONO" resulta arbitrario y por tanto, inscribible, de ahí que consten los signos inscritos con sus variaciones y elementos distintos entre ellos, elemento que precisamente se extraña en la marca solicitada. Por lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados en su totalidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de las 14:32:30 horas del 3 de noviembre de 2025, emitida por el Registro de



Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **PAUL ALONSO RAMÍREZ CORRALES**, apoderado especial de la empresa **3-102-936557 SRL**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 14:32:30 horas del 3 de noviembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 el artículo 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/PSA/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