



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0047-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO**



**LA MAQUILA LAMA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-10140)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0317-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Sandoval Navarro**, vecino de San Rafael de Alajuela, portador de la cédula de identidad: 2-0440-0023, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Rafael de Alajuela, de la Cruz Roja 50 metros al sur, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:23:02 horas del 10 de diciembre de 2024.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **José Antonio Sandoval Navarro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**, solicitó la inscripción como marca




de comercio del signo , para proteger y distinguir **en clase 31 internacional:** 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 denegó lo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 14:23:02 horas del 10 de diciembre de 2024, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, expresando como agravios lo siguiente:

1. El rechazo se debió a la alteración en el diseño gráfico original, solicita se proceda nuevamente con el diseño original de la




marca  para su inscripción, ya que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, según las aclaraciones dadas en la resolución descrita.



2. Su representada considera que no tendría problema de coexistir en el mercado nacional junto con la marca registrada SOYA MAX ENERGY PLUS, registro 268993 en clase 31 internacional, ya que está dirigida a clientes de granel, como criadores de animales para consumo humano o ganado de engorde; y como su página web lo expone es harina de soya, caso contrario a lo de su representada que sería en menor volumen y dirigido específicamente para alimento para gatos.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y servicios:



1.  , registro 268993, inscrita desde el 09 de febrero de 2018, vigente hasta el 09 de febrero de 2028, titular: INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir **en clase 31 internacional:** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. (certificación visible a folio 3 a 4 del expediente principal).

**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.** El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 igual forma, 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. En este sentido, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, 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 el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual 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 de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:



Clase 31: productos  
agrícolas, acuícolas,



Clase 31: Productos  
agrícolas, hortícolas,



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.	forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
--	--

Desde el punto de vista gráfico, se observa que las marcas cotejadas son mixtas, es decir presentan términos denominativos acompañados



de un diseño. El signo solicitado  se encuentra conformado por los términos “ENERGY” y “CAT”, escritos con una grafía especial, escritas dentro de un rectángulo y acompañado de la

figura de un corazón. Por otro lado, la marca registrada  se compone de las palabras “SOYA” escrito en mayúscula y letras blancas, “max” en minúscula y en letras rojas, y “ENERGY PLUS”



escrito en mayúscula y color blanco, todo dentro de un rectángulo con las puntas extendidas hacia los lados, de color verde degradado, en la parte superior una línea amarilla y en la parte inferior un listón en color rojo.

Conforme a la descripción realizada, es posible determinar que los signos en conflicto no presentan similitud a nivel gráfico, ambas marcas poseen un diseño distintivo, particular y diferenciable. En la marca del apelante el elemento preponderante recae en la palabra “ENERGY”, mientras que en el signo registrado lo constituye el denominativo “SOYAmaz”, por lo que no existe riesgo de confusión marcaria.

En el aspecto fonético, los sonidos que emiten los signos al ser pronunciados son distintos, por lo que el consumidor al escucharlos logrará diferenciarlos.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, evocan conceptos diferentes. Al ser analizadas las marcas en su conjunto, se concluye que cada signo emite una percepción global diferenciable y distintiva, si bien el signo solicitado se encuentra en el idioma inglés, al ser traducido al español, no guarda ninguna relación con el elemento preponderante “SOYAmaz” de la marca inscrita.

Al ser las marcas confrontadas gráfica, fonética e ideológicamente distintas, no es necesario cotejar los productos que buscan proteger y distinguir, en virtud de no guardar semejanza que pueda generar un riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial indebida.



Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca



no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Sandoval Navarro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Sandoval Navarro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 14:23:02 horas del 10 de diciembre de 2024, la que en este acto **se revoca**. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/09/2025 10:22 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/09/2025 09:10 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/09/2025 08:56 AM

**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/09/2025 10:55 AM

**Gilbert Bonilla Monge**

Firmado digitalmente por  
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/09/2025 08:54 AM

**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

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53