



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0145-TRA-PI

SOLICITUD DE TRASPASO DE LA MARCA YETI

YETIGEL INTERNATIONAL S.A. y YETI COOLERS, INC., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-10251)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0435-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Francia; y de la empresa **YETI COOLERS, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:25:59 horas del 6 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de noviembre de 2024, el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la transferencia de la marca **YETI** registro **243903**, en clase 30 internacional, que protege: café limitado exclusivamente a granos de café, extractos de café, café instantáneo, café molido, bolsas de café, café liofilizado, cápsulas de café, café molido, té limitado exclusivamente a bolsitas de té, té en forma de hojas; propiedad de su representada; a favor de su actual titular **YETI COOLERS LLC**. Adjunta contrato de cesión debidamente autenticado y apostillado; y el pago de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:25:59 horas del 6 de marzo de 2025, procedió a denegar la solicitud de traspaso solicitada; al ser susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor por cuanto gráfica y fonéticamente es similar al registro marcario inscrito 328384 propiedad de **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, y que protegen productos estrechamente relacionados y complementarios, por lo tanto, contraviene lo dispuesto por el artículo 29 y 33 de La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y 3 de su Reglamento. Notificación realizada el 7 de marzo de 2025. (Folio 26 a 33)

El representante de las compañías **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, y **YETI COOLERS LLC**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:



1. A diferencia de lo que indica el Registro, pueden coexistir signos similares o iguales a nombre de diferentes personas cuando no se presente confusión, así mismo se deben analizar de acuerdo con la similitud de los productos y servicios, y no necesariamente se reduce a la misma clase internacional.
2. El Registro, no realizó un análisis de quiénes son los consumidores y cuáles son los nichos de mercado.
3. El consumidor informado es capaz de distinguir entre las marcas cuestionadas; además, de que estas se promueven con empaques diferentes y se encuentran en secciones diferentes en los supermercados. Reitera que los bienes no son complementarios ni sustitutivos, ni de la misma naturaleza.
4. El titular de una marca de tiene derecho a traspasar una parte de su negocio a un tercero, de forma voluntaria, para evitar un eventual conflicto en el futuro que pudiera perjudicar a ambas partes y a los consumidores, así como generar litigio.
5. Para proteger sus respectivos negocios y evitar un conflicto; Yetigel y Yeti Coolers acordaron que la primera traspasaría a la segunda su negocio relacionado con la marca YETI para café y té que no sea preparado para consumo, es decir, Yeti Coolers adquiere el negocio asociado con bebidas que requieren de un envase propio, bajo su conocida línea de negocios, en tanto Yetigel mantiene su negocio de bebidas preparadas y alimentos en clase 30, que se incorporan en el registro 328384. Lo que beneficia a ambas partes.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran los siguientes signos distintivos inscritos:



- Marca de fábrica y comercio YETI registro **243903**, en clase 30 internacional, que protege: café limitado exclusivamente a granos de café, extractos de café, café instantáneo, café molido, bolsas de café, café liofilizado, cápsulas de café, café molido, té limitado exclusivamente a bolsitas de té, té en forma de hojas. Propiedad de la compañía **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, inscrita el 28 de mayo de 2015 y con vigencia al 28 de mayo de 2025. (Folio 5 y 6 del legajo de apelación)
- Marca de fábrica y comercio YETI registro **328384**, en clase 30 internacional, que protege: cacao, azúcar; confitería, helados; miel, jarabe de melaza; salsas para helados (condimentos); hielo; bebidas a base de cacao (con o sin leche) o chocolate; bebidas a base de té [bebidas], excluyendo el té en forma de hojas y sucedáneos del té, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café [bebidas], excluyendo los granos de café, extractos de café, café instantáneo, café molido, bolsas de café, café liofilizado, cápsulas de café, café en polvo, o bebidas a base de cacao con o sin leche; maíz tostado y palomitas; chocolate; productos de confitería con agua y sirope, o leche, o fruta u otros ingredientes en envases flexibles, comercializado líquido a congelar por el consumidor, o gelificado o duro; helados de agua, helados de frutas, sorbetes, helado de leche, helados, yogurt congelado, dulces helados, postres congelados, preparaciones para los productos mencionados; aglutinantes para helados; maquetas de hielo; hielo comestible artificial o natural; preparaciones aromáticas para uso alimenticio, almidón de alimentos, edulcorantes naturales; confitería; helados comestibles y helados cremosos. Propiedad de la compañía **YETIGEL**



INTERNATIONAL S.A., inscrita el 18 de octubre de 2024 y con vigencia al 18 de octubre de 2034. (Folio 11 y 12 del expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS 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. En el presente caso, es importante traer a colación lo que al respecto indica el artículo 33 de la Ley de marcas, y el artículo 29 de su Reglamento, que con relación al tema del traspaso de las marcas indican lo siguiente:

“Artículo 33.- Transferencia libre de la marca. El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o alguno de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquirente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión”.

“Artículo 29.- De la transferencia de los signos. Solicitud la



transferencia de titularidad de un signo registrado o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglamento, así como si se adjunta la documentación correspondiente y, si fuere procedente, se ordenará y se asentará la información a sus antecedentes registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación correspondiente”.

La normativa transcrita es muy clara al negar la inscripción de un traspaso de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conllevaría, cuando la marca que se pretenda traspasar sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

De ahí que, esta probabilidad de confusión es lo que se pretende evitar con traspasos como el del presente expediente; 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo objeto del traspaso precisamente por el riesgo de confusión que establece el numeral 33 ya citado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos



de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

En este sentido, cabe señalar que el riesgo de confusión perjudica tanto al consumidor como al comerciante, pudiendo producirse en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente; en consecuencia, la legislación marcaría, lo que quiere es evitar la confusión y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, así como en protección del consumidor.

Lo anterior, aunado a las prohibiciones que consagra el artículo 8 donde se expone con claridad que son inadmisibles los registros que puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor, ya sea por similitud porque no sea lo suficiente distintiva, como por ejemplo se daría en el caso de que marcas parecidas pertenezcan a distintos titulares, como ocurriría para el caso que nos ocupa con relación a las compañías **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.** y **YETI COOLERS LLC**, siendo este el motivo principal por el que se objetó la transferencia de la marca presentada, al existir la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor.

Teniendo claro este contexto, insiste este Tribunal en lo estipulado en el párrafo final del artículo 33 antes citado, donde es explícito en que no es admisible la transferencia que sea susceptible de causar riesgo de confusión.



Por las consideraciones dadas, este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de instancia, que no es procedente para el caso que nos ocupa el cambio de titularidad a favor de la compañía **YETI COOLERS LLC**, debido a que el signo propuesto **YETI** registro **243903**, objeto del traspaso protege: “café limitado exclusivamente a granos de café, extractos de café, café instantáneo, café molido, bolsas de café, café liofilizado, cápsulas de café, café molido, té limitado exclusivamente a bolsitas de té, té en forma de hoja”, y se torna susceptible de causar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, debido a que el titular registral actual **YETIGEL INTERNATIONAL S.A.**, siempre mantendrá la titularidad de la marca **YETI** bajo registro **328384** que protege, entre otros: “cacao, azúcar; bebidas a base de cacao (con o sin leche) o chocolate; bebidas a base de té [bebidas], excluyendo el té en forma de hojas y sucedáneos del té, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café [bebidas], excluyendo los granos de café, extractos de café, café instantáneo, café molido, bolsas de café, café liofilizado, cápsulas de café, café en polvo, o bebidas a base de cacao con o sin leche, sea, protegiendo productos iguales o relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil. Nótese que se mantienen bebidas a base de café y té, que si bien excluye los granos, hojas, café instantáneo, en polvo, etc; esta limitación no elimina el riesgo de confusión y, por ende, al ser relacionados compartirían canales de distribución, puntos de venta y consumidores meta; no siendo procedente entonces otorgar protección registral a signos iguales en la misma clase y protegiendo productos relacionados que pertenezcan a diferentes agentes económicos; por ende proyectando en la mente del consumidor que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son.



En consecuencia, conforme ha sido detallado, asentar este traspaso conllevaría a tener signos idénticos con productos relacionados, pero con distintos titulares, situación que generaría el riesgo de confusión anteriormente analizado; no siendo legalmente posible conforme lo dispone el artículo 33 de Ley de marcas, procediendo en este sentido el rechazo de la presente gestión.

Con relación a los agravios expresados cabe indicar por parte de este Tribunal, que sobre el riego de confusión que argumenta el recurrente no se produciría en el presente caso, esto ha sido debidamente abordado en el presente estudio dando respuesta en el desarrollo de fondo de la presente resolución, dentro del cual se concluye que entre los signos objeto de la presente solicitud, existe identidad entre los denominativos, por lo que ante un eventual traspaso podría generar riesgo de confusión para el consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado con relación a los que comercializaría su actual titular, al compartir los mismos canales de comercialización. Razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son de recibo.

Finalmente, en cuanto a lo señalado por el apelante respecto a que el titular de una marca tiene derecho a traspasar su signo a un tercero de forma voluntaria y con ello evitar un eventual conflicto. Este Tribunal, estima importante indicar que efectivamente tal acción puede ser realizada por un titular, y está en su derecho de disposición como cualquier bien; esto claro, siempre que se respete el contenido legal y reglamentario que establece nuestra legislación en materia de marcas para poder ejercer dicha acción; en este caso, conforme lo analizado no es viable transferir dicho derecho en las condiciones que se pretenden, por cuanto como se ha abarcado a lo largo de esta



resolución, no podrían existir dos titulares con signos idénticos y comercializando productos que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil; ya que la administración registral debe velar por la protección y los derechos del consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado y no ser confundido; de ahí que, lo procedente en el caso que nos ocupa es el rechazo de la presente solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de las empresas **YETIGEL INTERNATIONAL S.A** y **YETI COOLERS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:25:59 horas del 6 de marzo de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de las empresas **YETIGEL INTERNATIONAL S.A** y **YETI COOLERS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:25:59 horas del 6 de marzo 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:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRANSFERENCIA USO DE LA MARCA

TNR: 00:42:55

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.70

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

25 de setiembre de 2025
VOTO 0435-2025
Página 12 de 12

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TNR: OO.41.55