



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0136-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA



MARÍA ONGHEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-10369)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0487-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas catorce minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Angie Vanessa Miranda Salas**, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-1025-0999, en su condición de apoderada especial de la señora **María Onghel Hernández Zúñiga**, administradora de empresas, portadora de la cédula de identidad: 1-1767-0808, vecina de Pavas, Geroma, calle 16A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:43:16 del 24 de enero de 2025.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora **Angie Vanessa Miranda Salas**, en su condición de apoderada especial de la señora **María Onghel Hernández Zúñiga**, solicitó la inscripción como



marca de fábrica del signo , para proteger y distinguir en clase 14 internacional: artículos de joyería, dijes de joyería, componentes para joyas, cierres y cuentas para joyería fabricados con metales preciosos o chapados con ellos, piedras preciosas y semipreciosas, bisutería, cajas de joyería, artículos de relojería y piezas de componentes para los relojes.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 10:43:16 del 24 de enero de 2025, 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 solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Invoca el principio de especialidad marcaria, e indica que el signo propuesto GOLDEN JOYERÍA busca proteger productos específicos de la clase 14, mientras que la marca registrada GOLDEN MALL identifica servicios de establecimiento comercial. Alude a que el Registro como el Tribunal Registral Administrativo han reconocido la



posibilidad de coexistencia entre signos similares cuando se aplican a clases, productos o servicios distintos, así lo permite la legislación marcaria.

2. La marca GOLDEN MALL alude a un establecimiento comercial (Clase 35), mientras que GOLDEN JOYERÍA identifica productos concretos de joyería en clase 14.
3. Señala que “GOLDEN” es un término genérico, ampliamente utilizado en el ámbito comercial, asociado al color dorado, lujo o glamour y no puede otorgarse exclusividad sobre este elemento denominativo, existen signos registrados que utilizan la palabra “GOLDEN” sin generar riesgo de confusión.
4. La inclusión del término “JOYERÍA” aporta una idea específica que diferencia el signo solicitado del concepto general e inespecífico de “MALL”. La autoridad registral sobreestima el grado de similitud entre los signos, descartando los elementos adicionales del signo solicitado que le otorgan identidad, exclusivamente el término “JOYERÍA”.
5. Aceptar la existencia de asociación empresarial basada en la coincidencia parcial en un vocablo genérico sería una aplicación desproporcionada de la normativa marcaria, desnaturalizando el principio de especialidad y establecería un precedente injustificado. Se debe aplicar el principio de apreciación global de los signos y no solo dar preponderancia al término GOLDEN.

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



1. , registro 402362, inscrita desde el 01 de noviembre de 2024, vigente hasta el 1 de noviembre de 2034, titular: INMOBILIARIA PASO CANOAS, S.A., para proteger y distinguir en clase 35 internacional: servicios de establecimiento comercial; almacén por departamento dedicado a la venta al por menor de mercancía seca en general de productos tales como: ropa, calzado, perfumes, cosméticos, productos de tocador, artículos y equipo de uso doméstico; artículos para el hogar, artículos de ferretería, artículos de limpieza, electrodomésticos, muebles para el hogar y para oficina, línea blanca; juguetes, útiles escolares; accesorios tales como carteras, correas, fantasía fina, relojes, maletas y maletines; ventas de sodas, refrescos, alimentos o comidas preparadas, confitería, víveres; venta al por menor de medicamentos patentados sin receta médica, entre otros. (certificación visible a folio 3 a 4 del legajo digital de apelación).

**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.** Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado por la representación de señora María Onghel Hernández Zúñiga, a



efecto de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y si el signo



solicitado [REDACTED], cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la legislación marcaria.

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), 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.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre



ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (**Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú**)

Por su parte, la legislación marcaria 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:



<p><b>Clase 14:</b> artículos de joyería, dijes de joyería, componentes para joyas, cierres y cuentas para joyería fabricados con metales preciosos o chapados con ellos, piedras preciosas y semipreciosas, bisutería, cajas de joyería, artículos de relojería y piezas de componentes para los relojes.</p>	<p><b>Clase 35:</b> servicios de establecimiento comercial; almacén por departamento dedicado a la venta al por menor de mercancía seca en general de productos tales como: ropa, calzado, perfumes, cosméticos, productos de tocador, artículos y equipo de uso doméstico; artículos para el hogar, artículos de ferretería, artículos de limpieza, electrodomésticos, muebles para el hogar y para oficina, línea blanca; juguetes, útiles escolares; accesorios tales como carteras, correas, fantasía fina, relojes, maletas y maletines; ventas de sodas, refrescos, alimentos o comidas preparadas, confitería, víveres; venta al por menor de medicamentos patentados sin receta médica, entre otros.</p>

Desde el punto de vista gráfico, ambos signos son mixtos, es decir, conformados por una parte nominativa y otra parte figurativa o diseño. La marca registrada se encuentra integrada por los términos



denominativos “GOLDEN MALL”, escritos en mayúscula y en color dorado, debajo de estos vocablos se encuentra escrito “EL CENTRO COMERCIAL DE TUS SUEÑOS” en letras de menor tamaño, a un lado del signo se incluye una letra “g” escrita en cursiva y en espacio interior de la letra se observa la figura de una estrella y una media luna. En tanto el signo solicitado, se encuentra formado por las palabras “GOLDEN”, en letras mayúscula y el término “JOYERÍA”, escrito en la parte inferior en letras también mayúsculas, pero en una proporción menor que el elemento “GOLDEN”, todo dentro de un cuadrado de color naranja.

De la descripción realizada, es posible determinar que ambos signos comparten el elemento denominativo “GOLDEN”, el cual es el término con mayor impacto visual y por ende preponderante, el que tendrá mayor influencia en la mente del consumidor y el que recordará.

En el aspecto fonético, al compartir el elemento sobresaliente “GOLDEN”, hace las marcas confrontadas presenten similitud en los sonidos que emiten al ser pronunciadas, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde la perspectiva ideológica o conceptual, ambos signos comparten el término “GOLDEN”, palabra escrita en el idioma inglés, la cual puede ser traducida al español como “dorado”, por lo que evocan el mismo significado.

Al concluir el análisis gramatical, fonético e ideológico se determina que existe un alto grado de similitud marcaria, por lo que resulta



imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio. Este principio consagrado en el artículo 89 de la Ley de marcas, señala que los signos distintivos registrados o en trámite de registro, son protegidos únicamente con relación a los productos o servicios para los cuales fue registrado, y en relación con los que se encuentran vinculados.



El signo solicitado [REDACTED], busca proteger y distinguir en clase 14 internacional productos relacionados con joyería y relojería, los cuales pueden ser comercializados dentro de los servicios de establecimientos comprendidos por la marca registrada



en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

De tal manera ambos signos pueden converger en los mismos espacios de comercialización, lo cual evidencia la existencia de riesgo de confusión directo e indirecto, y riesgo de asociación empresarial, por cuanto el consumidor puede creer que los productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial.

El apelante señala que “GOLDEN” es una elemento genérico y ampliamente utilizado en el ámbito comercial y registrado en otros signos distintivos, por lo cual no se le puede otorgar un derecho de exclusividad. Sin embargo, el hecho de que sea un término de uso frecuente o registrado en otros signos no es suficiente argumento para otorgar el registro solicitado, cada signo se analiza de forma individual, es decir, caso por caso, considerando su estructura global.



y su posible coexistencia o no con otros previamente inscritos.

El que la marca solicitada incluya el elemento “JOYERÍA”, no es suficiente para dotarlo de carácter distintivo y diferenciarlo de la marca confrontada, el término “JOYERÍA” es un vocablo genérico y descriptivo, que no elimina el riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Como se señaló en párrafos anteriores, la función esencial de la marca es distinguir en el mercado los productos o servicios y otorgarles un origen empresarial inequívoco, siendo que el signo del recurrente al ser analizado en su conjunto no cumple con tal finalidad.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por apelante, los cuales han sido abordados en el desarrollo de la presente resolución.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Angie Vanessa Miranda Salas, en su condición de apoderada especial de la señora María Onghel Hernández Zúñiga, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Angie Vanessa Miranda Salas, en su condición de apoderada especial de la señora María Onghel Hernández Zúñiga, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:43:16 del 24 de enero 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

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. OO.41.55