



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0269-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2025-1922)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

VOTO 0010-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del catorce de enero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por señor Luis Mauricio Meza Díaz, abogado, cédula de identidad número: 1-1381-0475, vecino de San José, en su condición de apoderado de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), cédula jurídica 3-007-042036, domiciliada en San José, Barrio Tournón, avenida 15, calle 3, detrás del Ministerio de Trabajo, edificio LAICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:12 horas del 21 de mayo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de febrero de 2025, el señor Edgar Herrera Echandi, cédula de identidad 1-0522-0490, administrador de negocios, vecino de San José, en su condición de director ejecutivo con facultades de apoderado de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: azúcar, azúcar de caña, azúcar avainillado, azúcar bruto, azúcar glas, azúcar candi, azúcar blanco, azúcar caramelizada, azúcar líquida, azúcar granulado, azúcar moreno, sustitutos del azúcar, miel, jarabe de melaza. y en clase 31 internacional, para: caña de azúcar.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:15:12 horas del 21 de mayo de 2025, procedió a denegar la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 30 y 31 internacional, pedida por la compañía Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), al determinar que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso j) y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos(en adelante Ley de marcas), denegando dicha solicitud. Lo anterior, en virtud de que el signo solicitado por motivos intrínsecos analizado como un todo y desde la perspectiva del consumidor, debería ser un signo exclusivo para proteger azúcar en la clase 30 y no sustituto de azúcar, lo que genera una inconsistencia marca-



producto, por tanto, se torna inadmisibile de conformidad con el artículo 7 inciso j de la Ley de marcas. Y con relación a los motivos extrínsecos o por derechos de terceros se determina que el signo



solicitado para las clases 30 y 31 internacional, con

relación a las marcas inscritas  y  en clase 31 internacional, existe semejanza entre los signos, además, van a coincidir en el mercado, por ende, compartir canales de comercialización y distribución, por lo tanto el consumidor podría hacer una relación empresarial, y pensar que los productos que protege el signo solicitado son provenientes del mismo titular de la marca inscrita y de esa forma relacionar su origen comercial; situación que genera que el signo pedido incurra en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (Folio 22 a 33)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Su representada mediante escrito del 09 de abril de 2025, modificó la lista de productos en clase 30, eliminando todo bien que no tuviera como característica el azúcar o derivado de esta, conforme le fue prevenido; por lo anterior, no induce a error, no tiene elementos engañosos y refleja con fidelidad la naturaleza del producto solicitado.



2. Los signos inscritos en clase 31 a nombre de LUIS VICENTE, S.A., protegen productos diferentes; en tanto la marca solicitada pretende proteger un producto específico, azúcar en clase 30, por tanto, en distinta clase que los signos registrados. En consecuencia, no se vislumbra un verdadero riesgo de confusión para el consumidor ya que los canales de comercialización son diferentes; y de acuerdo con el principio de especialidad los signos pueden existir en clases internacionales diferentes.
3. La marca solicitada es fonética, semántica y gráficamente distinta a las marcas inscritas. Los signos cotejados únicamente comparten la palabra “María”, incluso si comparten una raíz nominal común la adición de los elementos “DOÑA” y “AZÚCAR” altera sustancialmente la percepción general del signo.
4. La marca solicitada es un signo compuesto con fuerte arraigo idiomático y cultural, su uso ha sido extensamente reconocido en la cultura costarricense. El término “AZUCAR” delimita el ámbito de protección del signo. Por el contrario, los adjetivos “PORTUGUESE FRESHNESS” de los signos inscritos no se relacionan con productos azucareros, sino con productos agrícolas, vegetales o frescos, pero todos del ámbito agrícola en general.
5. Su representada cuenta con inscripciones anteriores de marcas similares asociadas al término “DOÑA MARÍA” y productos azucareros lo que evidencia el uso continuo y efectivo de la denominación, arraigo en el sector del azúcar validado por el consumidor costarricense y la legitimación para solicitar la variación del signo ya registrado con base en el principio de prioridad.



6. Un elemento clave que debió ser considerado es el uso efectivo y continuado del signo solicitado como parte del portafolio marcario de su representada la cual está consolidada en el mercado costarricense del azúcar de caña. Aporta varios enlaces para comprobar su argumento. Además, indica que su representada posee varios registros anteriores que también demuestran que su uso es concreto, público y sostenido, por tanto, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de marcas, referentes a un signo debidamente usado.
7. En la resolución recurrida no se calificó expresamente la marca solicitada como notoria a pesar de la prueba aportada. Asimismo, su representada es una empresa con estabilidad jurídica institucional, sin fines de lucro, sin accionistas ni propietarios comerciales, los que descarta la posibilidad de que el signo sea confundido con otra empresa.
8. Se ofrece como prueba dos sitios web de la empresa y de la marca solicitada.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, dicha representación amplía sus alegatos, manifestando:

1. Incumplimiento del deber de motivación en la resolución impugnada, sobre el análisis concreto, razonado y congruente con los argumentos sustantivos, la prueba documental y sus alegatos jurídicos; lo que constituye una infracción a los artículos 14 y 28 de la Ley de marcas, artículo 16 de la Ley general de la administración pública, y jurisprudencia de este Tribunal de alzada.
2. El Registro, en la resolución de revocatoria optó por reafirmar los motivos esgrimidos en la resolución final, sin entrar a contrastar



ni refutar ninguno de los argumentos que se desarrollaron en dicho recurso; no entró a ponderar el principio de especialidad, ni confrontó la jurisprudencia invocada por el Tribunal Registral Administrativo (voto 0122-2013 y voto 347-2013). Además, omitió realizar un cotejo formal entre los signos conforme el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas; siendo que el signo propuesto en su conjunto es distinto y semánticamente orientado a un producto específico. Su representada incorporó prueba de uso efectivo y constante de la marca “DOÑA MARÍA”; sin embargo, el Registro la desestimó sin justificar la supuesta insuficiencia, violándose de manera directa el principio de verdad material y derecho de defensa. También, se aportó una lista detallada de registros vigentes a nombre de su representada, donde consta inscrita la denominación “DOÑA MARÍA” incluyendo el signo con variaciones “light”, “blanco”, “especial”, “selecta” entre otras, desconociéndose con ello el precedente registral de su representada, sin exponer las razones jurídicas para su desconocimiento. Además, se demostró el arraigo idiomático y cultural del término en el sector azucarero costarricense, lo cual fue ignorado en el análisis; como también, tras haber eliminado su representada los productos cuestionados, el Registro mantuvo su reproche sobre el engaño, sin actualizar su razonamiento lo cual constituye un error sustantivo procesal.

3. En el presente caso, no se acreditó que el uso del término “azúcar” se realice con el ánimo de sugestión engañosa, ni que contradiga la naturaleza del producto final, lo que torna en improcedente la aplicación del artículo 7 inciso j) de la Ley de



marcas; valoración que incluso se encuentra ausente en la resolución impugnada.

4. La resolución sostiene la inadmisibilidad del signo propuesto, sobre la supuesta semejanza con las marcas inscritas “DOÑA MARÍA” y “MARÍA PORTUGUESE FRESHNESS” ambas propiedades de LUIS VICENTE S.A., inscritas en clase 31; sin embargo, tal conclusión resulta improcedente debido a que, los signos cotejados protegen productos distintos en naturaleza, finalidad, canal de comercialización y consumidor meta.
5. El Registro, realizó una incorrecta interpretación del principio de confundibilidad; al reducir su análisis a una comparación gráfico-fonética parcial de los signos objetados. Ello, dado que la propia normativa (art. 24 del Reglamento, de Ley de marcas) establece que la similitud entre los signos no es suficiente, siendo necesario que los productos sean idénticos, similares o vinculados de manera que el consumidor pueda presumir un mismo origen empresarial. De ahí que, se genere incluso una violación al principio de especialidad marcaria.
6. La resolución recurrida omite aplicar los criterios consolidados del cotejo marcario integral que exige la doctrina y jurisprudencia, análisis gráfico, fonético e ideológico; conforme al voto 978-2013 del Tribunal Registral Administrativo, por tanto, el argumento fundado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, carece de mérito jurídico.
7. Existe una clara infracción al principio de exhaustividad, al deber de congruencia y al deber de verdad material, toda vez que, se acreditó la inscripción anterior del signo “DOÑA MARÍA” en clases afines, así como de su uso extendido y continuado en el mercado nacional, la cual no constituye una marca novedosa o



desconectada, sino una evolución consistente de un portafolio marcario legítimamente consolidado, del cual no se realizó ninguna confrontación temporal ni análisis de coexistencia histórica que permiten demostrar la legitimidad, distintividad y trayectoria comercial del signo solicitado.

8. Adjunta acta notarial de un recorrido presencial y objetivo en diversos supermercados del área metropolitana (Auto Mercado Plaza del Sol, Max X Menos Hacienda Vieja, Walmart Curridabat, PriceSmart Curridabat, Maxi Plaí San Francisco de Dos Rios) y constatar la presencia del producto DOÑA MARÍA en las góndolas, lo que demuestra su posicionamiento en el mercado. Además, de un estudio de mercado realizado por CID Gallup en el 2022, donde se reconoce de forma objetiva y técnica que la marca DOÑA MARÍA es reconocida entre los consumidores costarricenses en la categoría del azúcar; de relevancia para los efectos jurídicos que se discuten en la presente gestión. (Folio 34 a 112 del legajo de apelación)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la empresa LUIS VICENTE S.A., es titular registral de los siguientes signos marcarios:

1. **Marca de comercio**  registro **276928**, en **clase 31** de la nomenclatura internacional de Niza, que protege: granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas frescas y vegetales, semillas, flores naturales y plantas, productos alimenticios para animales,



malta. Fue inscrita el 24 de enero de 2019, con vigencia al 24 de enero de 2029 (Folio 7 del legajo de apelación)

2. **Marca de comercio**  registro **276929**, en **clase 31** de la nomenclatura internacional de Niza, que protege: granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas frescas y vegetales, semillas, flores naturales y plantas, productos alimenticios para animales, malta. Fue inscrita el 24 de enero de 2019, con vigencia al 24 de enero de 2029 (Folio 8 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que 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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ello, se logra colegir que entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza



entre los signos puede inducir a los consumidores a error o confusión en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En el inciso j) artículo 7 de la citada ley, se establecen las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j).. Así, el citado artículo señala:

“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien cause engaño, con relación los productos o servicios de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Asimismo, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y



b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

De la normativa transcrita, queda claro entonces que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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;

[...]

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.

Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de



su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de los signos objetados de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO



Clase 30: azúcar, azúcar de caña, azúcar avainillado, azúcar bruto, azúcar glas, azúcar candi, azúcar blanco, azúcar caramelizada, azúcar líquida, azúcar granulado, azúcar moreno, sustitutos del azúcar, miel, jarabe de melaza.

Clase 31: caña de azúcar.

MARCAS INSCRITAS



Registro 276928

Clase 31: granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas frescas y vegetales, semillas, flores naturales y plantas, productos alimenticios para animales, malta.



Registro 276929

Clase 31: granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas frescas y vegetales, semillas, flores naturales y plantas, productos alimenticios para animales, malta.



Del cotejo se logra establecer que la marca propuesta corresponde a un signo mixto, compuesto por letras en grafía especial mayúsculas y minúsculas en color celeste, y una línea en color amarillo debajo de la palabra “María”; en contraposición con el diseño de la marca inscrita que utiliza en idéntico sentido una grafía especial en color rojo y una hoja de color verde que simula la tilde de la palabra “María”; sin embargo, conforme se desprende pese a utilizar letras y colores diferentes, tal condición no les proporciona la distintividad necesaria, dado que estos elementos o caracteres se tornan secundarios, por cuanto su parte central y dominante lo conforma la palabra **MARÍA**; de ahí que, siendo esta estructura gramatical el elemento preponderante de la marca inscrita, tal situación pueden inducir a error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Ello, aunado a que los demás elementos utilizados son términos genéricos y de uso común que no pueden ser apropiables y proporcionarle la distintividad necesaria al denominativo propuesto tal y como lo dispone el artículo 28 de la Ley de marcas, y artículo 24 inciso b) de su Reglamento, motivo por el cual se excluyen del cotejo marcario.

Dentro del contenido fonético, el cual nos refiere a la comparación



auditiva entre los signos confrontados, sea: el denominativo solicitado DOÑA **MARÍA** AZUCAR con relación a las marcas inscritas **MARÍA** y **MARÍA** PORTUGUESE FRESHNESS; conforme se desprende todos comparte en común la palabra “**MARÍA**” por lo que, al ejercer su pronunciación todos coinciden de igual manera con dicho contenido lingüístico, y de esa misma manera sera percibido por el consumidor en el tráfico mercantil; de ahí que, al contener un impacto sonoro idéntico, los signos pueden generar confusión y riesgo de asociación empresarial entre los consumidores.

Respecto al contenido ideológico de las denominaciones se desprende que al compartir los signos objetados en común la palabra **MARÍA** el cual refiere a un nombre propio; por lo que, bajo ese contexto ambas transmiten la misma idea o concepto al consumidor, por lo tanto, esa condición o particularidad no le proporciona distintividad al signo marcario propuesto.

Ahora bien, en cuanto al cotejo de productos tenemos que conforme la aplicación del principio de especialidad se permite la protección de signos semejantes siempre y cuando el ámbito de protección sea diferente. En este sentido, el Registro de la Propiedad Intelectual, una



vez realizado el cotejo determinó que, la marca pretendida no puede ser objeto de protección debido a que los productos que pretende proteger en las clases 30 y 31 internacional, se encuentran dentro de la misma naturaleza comercial que los que protege y comercializa la titular de las marcas inscritas bajo las



denominaciones  y  ambas en la clase 31 internacional; sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio dado por la sede registral, toda vez que, conforme se desprende la marea propuesta pretende la protección de productos de la clase 30 internacional, para: azúcar, azúcar de caña, azúcar avainillado, azúcar bruto, azúcar glas, azúcar candi, azúcar blanco, azúcar caramelizada, azúcar líquida, azúcar granulado, azúcar moreno, sustitutos del azúcar, miel, jarabe de melaza; sea, para un producto en específico “azúcar” y variaciones de este; en tanto la marca inscrita en clase 31 internacional, protege: granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas frescas y vegetales, semillas, flores naturales y plantas, productos alimenticios para animales, malta; productos que no solo pertenecen a clases de la nomenclatura internacional diferentes, sino que además no guardan relación entre ellos, por lo que este órgano de alzada determina que no existe impedimento para conceder la protección registral sobre los productos de la clase 30 internacional, solicitados “azúcar”, salvo los sustitutos del azúcar para los que no se concede dada su inadmisibilidad conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas. Dado lo cual concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto para “sustitutos de azúcar” en clase 30 de la nomenclatura internacional, para esos productos, ya que claramente, no constituye azúcar.

En cuanto a la clase 31 internacional, para proteger; caña de azúcar; se mantiene su denegatoria al clasificarse dentro de los productos agrícolas; por ende, mantener una relación directa con los que protege



la titular de los registros inscritos.

En cuanto a los argumentos traídos a colación por el apelante, sobre que su representada mediante escrito del 09 de abril de 2025 limitó la lista de productos; al respecto, cabe indicar que analizado el expediente sometido a estudio se evidencia que del contenido del escrito anteriormente indicado y visible de folio 15 a 17 del expediente principal; no consta ninguna limitación o modificación sobre la lista de productos que solicitó proteger en las clases 30 y 31 internacional. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, este Tribunal de alzada estima importante aclarar al apelante que, tanto la Ley de marcas, y su Reglamento establecen de manera clara y precisa cada uno de los procedimientos establecidos en materia de Propiedad Intelectual, y la normativa que le es aplicable para cada caso particular; de ahí que, no es posible pretender que dentro del procedimiento de inscripción sean conocidos y valorados aspectos ajenos al marco de calificación registral de una solicitud de registro donde el operador jurídico debe valorar los requisitos establecidos tanto dentro del contenido de forma, así como del contenido de fondo; sea, que no incurra en las causales de inadmisibilidad por motivos intrínsecos (artículo 7) o razones extrínsecas (artículo 8) de la Ley de marcas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 de su Reglamento; limitando su actuar a dicho marco jurídico. En este sentido, no son atendibles los argumentos traídos a colación sobre aspectos que no guardan relación con dicho procedimiento, sea, respecto de uso anterior, derechos marcarios inscritos con anterioridad, trascendencia, entre



otras consideraciones que son ajenas al caso bajo estudio; por cuanto, estos aportes no son relevantes para motivar la inscripción del caso que se analiza, ya que como se indicó líneas arriba estamos ante una solicitud de registro que previo a su inscripción debe superar la calificación registral de los numerales anteriormente indicados, bajo el principio de independencia marcaria, acorde a lo que se solicita, su naturaleza y fin; y que no se afecten derechos de terceros. En consecuencia, este Tribunal no entra a emitir criterio en cuanto a los citados argumentos al carecer de interés y relevancia para lo analizado en el presente caso.

Asimismo, cabe acotar que, el hecho de que su representada posea signos inscritos con anterioridad no es relevante ni determina la inscripción de signos presentados con posterioridad, ya que como se indicó líneas arriba cada caso debe ser analizado de manera independiente y conforme al marco jurídico que le corresponda, bajo el principio de independencia marcaria, razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son atendibles.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que sea declarada la notoriedad de su marca. Al respecto, cabe indicar al recurrente que esa condición o atributo puede ser tomada en consideración, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establecen los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas; por cuanto, esa condición debe ser demostrada de manera fehaciente en sede administrativa, bajo los citados parámetros y mediante documentación idónea que cumpla con los debidos requisitos de Ley; ello, debido a que los enlaces de las páginas de la



web a los que hace referencia, el acta notarial sobre el recorrido por diferentes establecimientos comerciales a efectos de constatar que el producto se encuentra en el mercado, así como el estudio realizado por CID Gallup en el 2022, dentro del cual se reconoce que la marca DOÑA MARÍA es reconocida entre los consumidores costarricenses en la categoría del azúcar, si bien tales elementos pueden formar parte de la prueba requerida, estos son insuficientes para acreditar y consolidar la condición de notoriedad conforme las disposiciones de Ley, motivo por el cual se rechaza su pretensión.

Por otra parte, en cuanto a la jurisprudencia emanada por este Tribunal de alzada y señalada por el recurrente: voto 0122-0213, voto 347-2013 y voto 0978-2013, es importante destacar que estos pronunciamientos efectivamente contemplan aportes importantes dados por esta Instancia administrativa, tanto para la inscripción o en su defecto la denegatoria de un signo marcario propuesto en sede registral, conforme a la normativa que se debe aplicar a cada caso en particular. Lo anterior, en virtud de que el proceso de calificación se encuentra sometido al principio de independencia de las marcas, el cual conlleva al estudio integral de cada signo conforme su propia naturaleza y fin, por lo que, dichos aportes si bien podrían considerarse guías para el usuario, no podrían ser determinantes para la procedencia o no de un signo marcario ya que previo a su registración este debe superar el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito; actividad que debe ser ejercida en pego al principio de legalidad que rige la materia registral y que debe hacer cumplir el calificador jurídico, tal y como lo dispone el artículo 11 de la Ley general de la administración pública y 11 de nuestra Constitución Política. Razón por la cual sus



argumentaciones en dicho sentido no son atendibles.

Finalmente, este Tribunal de alzada estima importante señalar que del análisis del expediente sometido a estudio, se evidencia que de lo resuelto y analizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, tanto en la resolución final, como en el recurso de revocatoria, ambos pronunciamientos se encuentran debidamente motivados y jurídicamente fundamentados, abordando cada uno de los aspectos sometidos a conocimiento, tanto sobre los aspectos de calificación de la solicitud, como de los argumentos presentados; por lo que, no encuentra este Tribunal motivo alguno para considerar que se haya vulnerado los derechos de su representada. En consecuencia, se rechazan sus argumentos en dicho sentido.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el



signo propuesto por la compañía Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), cuenta con similitud gráfica, fonética e



ideológica, con la marca inscrita propiedad de LUIS VICENTE S.A; sin embargo, conforme al cotejo de productos se determina que los signos pese a sus semejanza pueden coexistir; en este sentido, se acoge la solicitud propuesta para la protección de los productos de la clase 30 internacional, exceptuando los sustitutos del azúcar para los que no se concede dada su inadmisibilidad conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas; y en cuanto a la clase 31 internacional, se mantiene su denegatoria conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por Edgar Herrera Echandi, en su condición de apoderado de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:12 horas del 21 de mayo de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de



inscripción de la marca propuesta **Doña María azúcar** en **clase 30** internacional, para proteger: azúcar, azúcar de caña, azúcar avainillado, azúcar bruto, azúcar glass, azúcar candi, azúcar caramelizada, azúcar líquido, azúcar granulado, azúcar moreno; **exceptuando los sustitutos del azúcar** para los que no se concede dada su inadmisibilidad conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas; y en cuanto a la clase 31 internacional, para: caña de azúcar” se mantiene su denegatoria conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal, declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto planteado por Luis Mauricio Meza Díaz, en su condición de apoderado de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:12 horas del 21 de mayo de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de



inscripción de la marca propuesta en clase 30 internacional, para proteger: azúcar, azúcar de caña, azúcar avainillado, azúcar bruto, azúcar glass, azúcar candi, azúcar caramelizada, azúcar líquido, azúcar granulado, azúcar moreno; **exceptuando los sustitutos del azúcar;** y en cuanto a la clase 31 internacional, se mantiene su denegatoria. 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



omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36