



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0305-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO

RAFAEL EDUARDO ARGUEDAS MORALES,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2890)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0119-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintisiete minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial del señor **Rafael Eduardo Arguedas Morales**, administrador de empresas, portador de la cédula de identidad 6-0287-0484, vecino de Puntarenas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:29 horas del 24 de junio de 2024.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de marzo de 2024, el señor **RAFAEL EDUARDO ARGUEDAS MORALES**, presentó



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio que distingue en clase 30: miel; miel natural; miel [para alimentos]; miel natural de maduración natural; dulces hechos a base de miel; productos de postres hechos a base de miel; dulces para untar [miel]; pastillas de miel a base de hierbas [productos de confitería]; cera de abejas comestible.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 14:48:29 horas del 24 de junio de 2024, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros al existir el registro previo del signo



, que distingue en clase 30: café, cacao, sucedáneos, preparaciones hechas de cereales y miel.

Inconforme con lo resuelto, el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en su condición indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Indica que existen varios signos registrados con la palabra



MONTAÑA que distinguen miel: y registradas en 2023, por lo que alega un trato discriminatorio para su



representada al no aceptar su marca, el proceder del Registro es contrario al artículo 33 constitucional.

2. Es evidente que, si existen tres marcas registradas para proteger “miel”, y las tres contienen la palabra “MONTAÑA”, que la combinación de esta palabra con otros elementos, provocan que cada una de estas marcas, en su realidad individual, sea distintiva.

3. El conjunto marcario de la marca solicitada  le brinda la distintividad suficiente para coexistir con el signo

registrado



4. No se solicita que se aplique el mismo análisis para este caso, que el que fue aplicado para los casos de las marcas “FLOR DE MONTAÑA” y “MONTAÑA DORADA”. Lo que se indica es que, frente a la situación objetiva de la inscripción de estas marcas para proteger “miel de abeja”, y que ambas marcas contienen la palabra “MONTAÑA”, se aplique la norma jurisprudencial según la cual la coincidencia parcial de distintivos marcarios nuevos con marcas registradas no impide el registro del nuevo distintivo si éste combina el elemento coincidente con otros elementos que lo hacen novedoso y original. Esta norma es de aplicación general para todos los administrados.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la marca para los productos solicitados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA CAFE MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca



registro 51285, que protege y distingue en clase 30: café, cacao, sucedáneos, preparaciones hechas de cereales y miel, inscrita el 16 de noviembre de 1976, vigente hasta el 16 de noviembre de 2026 (folios 6 y 7 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), 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. 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 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.

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.

[...]

Según los incisos citados para que no sea admisible el signo solicitado



, en clase 30, debe presentar semejanza gráfica, fonética e



ideológica con el signo registrado  y distinguir los mismos productos u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

Para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:



SIGNO SOLICITADO CLASES 30



Miel; miel natural; miel [para alimentos]; miel natural de maduración natural; dulces hechos a base de miel; productos de postres hechos a base de miel; dulces para untar [miel]; pastillas de miel a base de hierbas [productos de confitería]; cera de abejas comestible.

SIGNO REGISTRADO CLASE 30



Café, cacao, sucedáneos, preparaciones hechas de cereales y miel.

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

Gráficamente los signos presentan una grafía especial en sus letras que permite diferenciarlos en el mercado por el consumidor medio, la marca registrada es una única denominación o término, mientras el signo solicitado se compone de varios términos, figuras y grafía especial, esto permite determinar más diferencias que semejanzas en el plano gráfico.



El Registro a la hora de cotejar gráficamente el signo solicitado no toma en cuenta su conjunto y se enfoca únicamente en el término **“mountain”** para determinar la semejanza, con la marca registrada, práctica contraria a un análisis en conjunto y a lo que puede precisar el consumidor medio.

Desde el punto de vista fonético no se puede indicar que la pronunciación de la denominación solicitada **“the mountain bee la magia de la miel”** sea igual o similar a la denominación registrada **“montaña”**, son vocalizaciones totalmente diferentes para llegar a concluir semejanza.

En el plano ideológico **“la abeja de la montaña la magia de la miel”** da un concepto centrado en la abeja y su magia con respecto a la miel, idea que difiere de montaña, por lo tanto, tampoco existe coincidencia.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en su condición de apoderado especial de **Rafael Eduardo Arguedas Morales**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:29 horas del 24 de junio de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción



del signo , sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en su condición de apoderado especial del señor **Rafael Eduardo Arguedas Morales**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:29 horas del 24 de junio de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con



la inscripción del signo , sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 11:33 AM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 10:34 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 10:42 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 11:32 AM

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 10:35 AM

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33