



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0189-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

DEL SIGNO

MIKE BROWN THOMAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-7193)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



## VOTO 0541-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mike Brown Thomas**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0999-0910, vecino de Heredia, a título personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:33 horas del 7 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Con escrito presentado el 9 de julio de 2024, el señor Mike Brown Thomas, de calidades conocidas presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Helados; Helados con sabores; helados lácteos; helados no lácteos; helados cremosos.

Una vez analizada la solicitud presentada, mediante resolución emitida a las 11:29:33 horas del 7 de enero de 2025 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca, por derechos de terceros, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el señor Mike Brown Thomas apeló y expuso como agravios lo siguiente:

- 1- Es imposible que la marca solicitada pueda causar riesgo de confusión o asociación pues no existen similitudes en una marca denominativa compuesta por dos palabras EMME HELADERÍA donde la palabra "Heladería" indica el tipo de negocio.
- 2-El análisis gráfico, fonético e ideológico y la teoría de la visión en conjunto, afirman que, aunque los signos coinciden parcialmente en unas partículas, hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro tanto en cuanto a los productos que protegen como a su procedencia



empresarial, en consecuencia, será válida la presencia de dichos signos en el mercado.

3- Sobre la relación de productos, son diferentes pues no es cierto que elementos como la confitería siempre van de la mano con los HELADOS y se comercializan de esa forma por lo que compartirían canales comerciales; además es imposible que se ubiquen en las mismas áreas en los establecimientos, los helados lácteos congelados deben estar dentro de cámaras de frío o congeladores mientras que la confitería está en estantes a temperatura distinta.

Solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y proceda con el registro marcario.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



1. Marca de fábrica **e m ë**, registro 267472, inscrita el 1 de diciembre de 2017, vigente hasta el 1 de diciembre de 2027, propiedad de la señora Gabriella Muñoz Ramírez, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Dulce natural (confitería) y confitería conos (Imagen 5 y 6 del 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.** El artículo 2 de la 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 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. 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.

[...]

Es necesario confrontar los signos marcarios 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. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad



industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid\\_marcas\\_previas\\_en\\_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e\\_0](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0))

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a 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 los signos inscritos:





Marca solicitada



Clase 30: Helados; Helados con sabores; helados lácteos; helados no lácteos; helados cremosos.

Marca inscrita



Clase 30: Dulce natural (confitería) y confitería conos.

A nivel gráfico las marcas confrontadas son mixtas y con una

estructura denominativa similar; la marca solicitada



y la marca inscrita **e m ë** comparten las mismas tres letras y en la misma disposición EMME/EMË, con una letra “m” de más en la solicitada, pero esta doble “m” no hace la diferencia lingüística o gramatical entre los signos. En lo que se refiere a la palabra “heladería”, no es distintiva pues se trata de un término de uso común, descriptivo e informativo en el tráfico mercantil de los productos de la clase 30, por ende, inapropiable y falto de distintividad en su conjunto marcario, donde el consumidor al observarlos podría pensar que las marcas derivan de una misma casa comercial. Los demás elementos figurativos (grafía especial, colores y el diseño nevado sobre las letras “mm”) son secundarios ya que lo que sobresale en el signo es su denominación que es el elemento preponderante en el conjunto, y este aspecto visual no predomina sobre el denominativo, no acapara la



atención del consumidor respecto al color, tamaño o demás elementos visuales, ya que no logra darle distintividad; la marca solicitada presenta semejanzas gráficas en su denominativo con el signo inscrito, lo que relacionaría a ambas marcas y que sin lugar a dudas llevaría al consumidor a la confusión por asociación.

En el plano fonético, la pronunciación de los signos confrontados presenta una sonoridad casi idéntica, donde el consumidor al vocalizar la palabra EMME/EME podría pensar que se está en presencia de signos con un mismo origen empresarial. Auditivamente los signos cotejados presentan semejanza que puede generar confusión en el mercado, así como riesgo de asociación empresarial, así como la posibilidad de confusión en el consumidor. El término “heladería” no es relevante ni suficiente para diferenciar las marcas desde el punto de vista auditivo.

A nivel ideológico, las marcas no evocan idea alguna capaz de relacionarse al configurarse en signos de fantasía, por lo cual no se realiza análisis en este aspecto.

Consecuencia de lo indicado y partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, se determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados, situación que puede llevar al destinatario de los productos a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Ahora bien, determinadas las semejanzas entre las marcas en disputa, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad, según lo establecido en el inciso e) del Reglamento de



cita.

Por consiguiente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios, y por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que se encuentran vinculados y dirigidos al área de la alimentación, concretamente a los helados y sus complementos como los conos, dulces y confitería, que guardan una relación directa y se complementan; estos se comercializan de la misma forma por lo que compartirían canales comerciales, cumplen un fin relacionado y complementario y buscan satisfacer la misma necesidad en el consumidor por lo que podrían confundirse comercialmente. El consumidor al percibir los signos muy similares podría asociarlos como del mismo origen empresarial al ser productos de la misma naturaleza, provocado un riesgo de confusión por asociación empresarial indebida.

Ante tal semejanza e identidad de productos no es posible aplicar el principio de especialidad y no se debe dar protección a signos similares a marcas registradas, derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas.



El apelante sostiene en sus alegatos que hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro en cuanto a los productos que protegen, además de que los productos a proteger son diferentes, ya que la confitería no siempre va de la mano con los HELADOS y se comercializan en forma diferente. En resumidas cuentas, y como fue analizado, el signo solicitado no puede ser registrado ya que presenta más semejanzas que diferencias con la marca inscrita, lo que generaría confusión entre los consumidores, así como riesgo de asociación empresarial (artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas),

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los agravios expuestos por el recurrente logra desvirtuar la similitud marcaria y el riesgo de confusión y asociación empresarial existente. En consecuencia, el signo pretendido no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Mike Brown Thomas, a título personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Mike Brown Thomas, a título



personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:33 horas del 7 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 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**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Jonnathan Lizano Ortiz**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mut/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33