



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0285-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y  
COMERCIO **ADAN****

**ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5024)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0064-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por el abogado **Aarón Montero Sequeira**, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la compañía **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, cédula jurídica 3-101-305301, con domicilio en la provincia de Cartago, La Unión, Tres Ríos, San Diego, calle Santiago del Monte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:08 horas del 5 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 16 de mayo de 2024, la abogada **María Gabriela Boddén Cordero**, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ADAN** en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: toallas sanitarias.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:18:08 horas del 5 de diciembre de 2024, resolvió denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio **ADAN** en clase 5 internacional, pedida por la empresa **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, debido a que luego del estudio y análisis



realizado con la marca inscrita **ADAMS** se determinó que los signos son gráfica y fonéticamente similares; además, de que buscan proteger los mismos productos, por ende, destinados al mismo tipo de consumidor. Notificación fue realizada el 10 de diciembre de 2024. (Folio 29 a 43)

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, interpuso recurso de apelación y como agravios expresó lo siguiente:

1. En el presente caso su representada insiste que se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que efectivamente las marcas son similares, sin embargo, la marca de



su representada establece de forma muy limitada que es para proteger toallas sanitarias; en tanto la marca registrada protege productos de manera amplia lo que hace que dicha protección sea débil en relación con los productos.

2. Es claro entonces que TOALLAS SANITARIAS, no pueden ser confundibles ni asociados a productos higiénicos y sanitarios para uso médico, como lo señala la oficina de marcas; debido a que las TOALLAS SANITARIAS son productos higiénicos utilizados por las mujeres durante su período de menstruación, y no de uso médico.
3. Los productos higiénicos y sanitarios de uso médico están relacionados con productos de curación, sea: jabones neutros, guantes, mascarillas, entre otros, por ende, una toalla sanitaria no es de uso médico.
4. En consecuencia, se puede concluir que no lleva a engaño o error al consumidor por similitud con la marca registrada; en cuanto a la DISTINTIVIDAD de la marca, se puede afirmar que cuenta con suficientes elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que es susceptible de inscripción registral.
5. Concluye diciendo que no existe similitud gráfica, ideológica ni fonética.

Con base en lo anterior solicita que de conformidad con los argumentos citados se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca propuesta.

**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



señora **Karen Vanessa Morales Adams**, es titular registral del siguiente signo marcario:



- **Marca de comercio:** **ADAMS** registro **290323**, en clase **25** internacional, para proteger: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Inscrita el 20 de agosto de 2020 y vigencia al 20 de agosto de 2030. (folio 6 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 normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores



un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, en el caso bajo estudio según sus incisos a y b:

- 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.

Bajo la citada tesis, es claro 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, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto indica:

**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
- [...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de 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. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

**ADAN**

**Clase 5:** toallas sanitarias.

MARCA INSCRITA



**Clase 5:** productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Basándonos en una premisa inicial, se observa que, entre los signos enfrentados, la marca propuesta **ADAN** es denominativa,



compuesta por una palabra; y la marca inscrita **ADAMS** es mixta, conformada por un diseño y una palabra.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que el signo solicitado **ADAN** se



conforma de 4 letras y la marca inscrita **ADAMS** de 5 letras, del cual comparten en común las letras **ADA** al inicio de la palabra y dispuestas en el mismo orden, siendo las de mayor influencia en su contenido gramatical y lo que el consumidor identificará y debido a esa semejanza es que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, no siendo posible bajo esa condición el proporcionarle protección registral.

Lo anterior, aunado a que la letra “**N**” del signo marcario pedido y la letra “**M**” contenida en la marca inscrita, no le proporciona la capacidad distintiva necesaria debido a que el consumidor a golpe de vista puede pasar por alto esa característica, al igual que el elemento “**S**” que bajo la estructura gramatical de una palabra lo que le proporciona es acento; ambas prácticamente imperceptibles para su identificación e individualización en el comercio. De ahí que, el hecho de que el signo propuesto no emplee los citados caracteres no le aporta distintividad con relación a la marca inscrita que, sí los utiliza en su estructura gramatical, ya que el consumidor a golpe de vista podría considerar que ese signo marcario también pertenece al titular de la marca inscrita.



En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas **ADAN**



versus **ADAMS** al ejercer su pronunciación los signos se escuchan

y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro es casi idéntico, por lo que, el consumidor las puede confundir; debido a que su impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de no poder coexistir con la marca inscrita ya que el consumidor en cuanto a su identidad y origen puede considerar que son de una misma procedencia empresarial. Máxime, que conforme fue indicado anteriormente los aditamentos empleados por la marca inscrita MS no le otorga distintividad con relación a la marca que se solicita, de forma tal que sea esta pronunciación correcta o no, el nivel de semejanza es inminente.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar el cotejo entre signos marcarios a efectos de determinar si existe similitud entre ellos; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea con cada una de ellas, lo que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso en estudio es claro que la palabra empleada **ADAN** evoca un nombre propio, por lo que ideológicamente no hay semejanza con el signo inscrito.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende registrar **ADAN** no cuenta con la capacidad distintividad necesaria con relación a la marca que se encuentra inscrita



**ADAMS**, por lo tanto, el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue 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 registrado con anterioridad e 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.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca



propuesta **ADAN** y los protegidos con la marca inscrita **ADAMS**

ambas en clase 5 internacional, por su naturaleza mercantil se encuentra relacionados, debido a que no podríamos obviar que dentro de la citada categoría “productos higiénicos y sanitarios” también se ubican las toallas sanitarias, y es bajo esa circunstancia que el consumidor los podría relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral.



Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a que su representada insiste que se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que, si bien las marcas son similares, la marca de su mandante establece de forma muy limitada que es para proteger toallas sanitarias; en tanto la marca registrada protege productos de manera amplia lo que hace que dicha protección sea débil en relación con los productos. Al respecto, lleva razón el apelante en el sentido de que los signos marcarios son semejantes; sin embargo, debido a que la marca inscrita protege productos en sentido amplio, nada excluye o limita a que dentro de esa protección se incluyan las toallas sanitarias ya que como fue analizado este producto se encuentra dentro de la naturaleza comercial protegida (producto higiénico y sanitario), y es precisamente ante esa situación que la instancia administrativa, no puede concederle protección registral al signo solicitado.

Lo anterior, aunado a que el hecho de que la marca inscrita especifique que es de uso médico no lo excluye del alcance del consumidor; debido a que una paciente que adquiere un producto bajo esa marca en un establecimiento de salud y luego lo ve en el comercio lo relacionara de manera directa con un mismo origen empresarial, ya que nada impide que dentro de la lista de los productos que señala su representada también se contemple dicho producto o insumo para ser utilizados en las área de la salud; debido a que el uso médico que



establece la protección no necesariamente es exclusivo para el uso del profesional de la medicina, sino además estos productos puede ser utilizados, adquiridos o recomendado a sus pacientes. Lo anterior, por ejemplo, para pacientes del área de maternidad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **ADAN** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:08 horas del 5 de diciembre de 2024, la cual **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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36