



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0330-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
FERRARA CANDY COMPANY, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-342)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0071-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martin, cédula de identidad 1-1041-0285, en condición de apoderada especial de la empresa **Ferrara Candy Company**, sociedad inscrita y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en ese país, precisamente en 404 W. Harrison Street, Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:37 horas 27 de junio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Melissa Mora Martin, de calidades y en la condición indicada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



Ferrara

para proteger y distinguir en clase 29 internacional productos: refrigerio a base de fruta; y en clase 30 internacional: productos de confitería, confitería, confitería congelada.

Mediante resolución de las 13:52:37 horas 27 de junio de dos mil 2025 (folios 26 a 35 del expediente de origen) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por el riesgo de confusión y de asociación establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) y porque las declaraciones juradas aportadas por el promovente, no constituyen probanza suficiente para demostrar que las empresas FERRERO S.p.A. domiciliada en Italia (titular de los signos inscritos previamente) y Ferrara Candy Company pertenecen al mismo grupo económico.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de **Ferrara Candy Company** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada y una vez conferida la audiencia de ley con resolución de las 15:29 horas del 16 de julio de 2025 (folios 8 y 9 del legajo de apelación) la apelante expuso los siguientes agravios:

1. La sociedad solicitante FERRARA CANDY COMPANY y la empresa FERRERO S.p.A. son empresas del mismo grupo económico y del mismo capital accionario, por lo que las marcas citadas FERRERO (LOGO) y FERRERO no constituye impedimento para que la marca FERRARA (DISEÑO) sea inscrita en clases 29 y 30.

2. En el expediente constan declaraciones juradas de administradores



de ambas sociedades que comprueban lo anterior, así como publicaciones de sitios web y textos de noticias de carácter público que evidencian la adquisición de Ferrara Candy Company por parte del Grupo Ferrero en el año 2017.

Solicitó declarar con lugar el presente recurso de apelación y continuar con la inscripción de la marca antes referida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los demostrados en el considerando tercero de la resolución impugnada referidos a los signos marcarios inscritos a nombre de **Ferrero S.p.A.:**



1. Marca de fábrica  registro 57912, inscrita el 10 de octubre de 1980, vigente hasta el 10 de octubre de 2030, protege en clase 30 internacional: café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y cereales, productos granulados (excepto forrajes, pan, pasteles, pies, repostería, helados, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal de cocina, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cacao, productos de cacao, esencias de cacao para refrescos, esencia de chocolate, lustres, particularmente de chocolate, chocolate y similares, artículos de chocolate para decorar árboles de navidad, artículos de chocolate comestibles rellenos sin alcohol, productos de azúcar, pasteles, goma de mascar, confites sin azúcar (folio 5 del legajo de apelación).

2. Marca de fábrica **FERRERO**, registro 143594, inscrita el 19 de enero de 2004, vigente hasta el 19 de enero de 2034, protege en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,



sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo (folio 7 de este legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza que la empresa promovente FERRARA CANDY COMPANY y la compañía FERRERO S.p.A. son empresas del mismo grupo económico y del mismo capital accionario según lo manifestado por la recurrente en sus agravios.

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 establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos se consideren lo “...suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo anterior y de acuerdo con la Ley de marcas y su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), todo signo podrá ser inscrito como marca cuando posea una clara distintividad y no genere confusión con las otras marcas que se encuentren inscritas o en proceso de



inscripción; lo anterior por cuanto entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro, mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por los empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido la normativa citada establece una serie de prohibiciones que evitan el registro de aquellas marcas que, no solamente puedan confundir al público consumidor, sino también cuya inscripción afecte el derecho subjetivo de un tercero titular, empresario o propietario de algún signo inscrito que distingue su producto o servicio de la misma especie y clase internacional de la que solicita la inscripción.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte el derecho subjetivo de terceros; para el caso de examen los incisos a) y b) de este numeral son lo aplicables y establecen:



- 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.

Así que, el registro de un signo marcario exige que este posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario con alguna marca inscrita o que se encuentre en proceso de inscripción; el conflicto marcario se logra determinar cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie; al comprobarse este conflicto entre signos marcarios, el derecho de marcas no permite la coexistencia de aquellos que no posean carácter distintivo y por lo cual, no podrán coexistir ni competir pacíficamente en el mismo sector del mercado de bienes y servicios al que pertenecen, ello principalmente por el riesgo de confusión o de asociación que se podría generar en el público consumidor.

Este riesgo se puede causar a partir de las similitudes existentes entre




alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados; para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio procurado por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

La falta de distintividad detectada en el signo marcario solicitado se confirma con el cotejo de este con los registrados pues es evidente la similitud entre ellos a nivel gráfico, fonético e ideológico. Los signos contrapuestos tienen más semejanzas que diferencias pues coinciden en seis de las siete letras que los componen; el diseño de la letra inicial F en la marca solicitada no le confiere la distintividad requerida para coexistir con los signos inscritos, así como tampoco el cambio de la



vocal “o” por una “a” al final de la palabra que conforma el signo; esto se puede observar en el siguiente cotejo:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Signos registrados</u>	
		FERRERO
	Registro 57912	Registro 143594

Los alegatos del agraviante se refieren a que las empresas titulares de los signos antes ilustrados, Ferrero S.p.A. y Ferrara Candy Company pertenecen al mismo grupo económico y comparten el mismo capital accionario, y para demostrar su dicho aporta declaraciones juradas y las impresiones de las imágenes que constan en los siguientes enlaces:

1. <https://www.ferrero.com/int/en/about-us/ferrero-affiliated-companies>
2. <https://www.licenseglobal.com/food-beverages/ferrero-acquire-ferrara-candy>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrara_Candy_Company
4. <https://consumergoods.com/ferrero-buys-ferrara>
5. <https://www.lcatterton.com/press.html#!/Ferrero-acquires-Ferrara>
6. <https://www.confectionerynews.com/Article/2017/10/19/Ferrero-to-acquire-Ferrara-Candy/>
7. <https://www.ferrara.com/>

La reiterada jurisprudencia de este Tribunal coincide con lo resuelto en primera instancia por cuanto, la declaración jurada como tal, ha



sido considerada, incluso en estrados judiciales y administrativos, como una prueba débil, por tratarse de un acto unilateral, sin un sustento probatorio adecuado, cuyo único beneficiario es quien la propone. Sin embargo, esta instancia la ha considerado como un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba o elementos que solidifiquen lo manifestado en esa declaración jurada; así se indicó, por ejemplo, en el voto 0034-2021 de las 15:01 horas del 22 de enero de 2021 y voto 0159-2025 de las 13:49 horas del 26 de marzo de 2025.

En el presente procedimiento, la recurrente complementó las declaraciones juradas aportadas en el expediente con impresiones certificadas notarialmente de algunas publicaciones en las páginas web antes citadas.

Sin desmérito de lo alegado por la agravante, las publicaciones citadas no constituyen prueba idónea. Tome en cuenta la recurrente que en todo proceso administrativo el juzgador valora los elementos probatorios aportados en autos, conforme a los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar la certeza jurídica de cada uno de los enunciados afirmativos declarados por las partes procesales; atendiendo también los principios de legalidad y debido proceso y de apreciación y valoración razonable de la prueba.

Por otra parte, las publicaciones en páginas de internet o sitios web pueden ser modificadas en el tiempo y no confieren certeza jurídica sobre la información inserta en la publicación; tome nota el recurrente que las publicaciones aportadas no están firmadas por los



responsables de la información contenida en ellas (profesionales en contaduría, economía, notariado, mercadeo, entre otros) razón por la cual, no alcanzan el valor probatorio suficiente para modificar lo resuelto por el Registro de origen. Esas publicaciones refieren a un acuerdo de compra que extraña este Tribunal dentro de la prueba aportada.

Además, las impresiones de lo publicitado en las páginas web y su posterior certificación notarial, no constituyen un elemento objetivo que compruebe que la certeza de lo afirmado por la recurrente en sus agravios, puesto que el notario certifica que la impresión es copia es fiel a la información observada en la publicación; pero no certifica que los datos contables, patrimoniales y económicos, entre otra información, se ajustan a la realidad patrimonial de las sociedades; ni de los contratos o negocios jurídicos realizados entre las compañías FERRARA CANDY COMPANY y FERRERO S.p.A. razón por la que no demuestran que estas empresas pertenecen al mismo grupo económico, ni que poseen el mismo capital accionario, según lo afirmado por la recurrente.

Reiteradamente, este Tribunal ha manifestado que, para demostrar que varias empresas pertenecen al mismo grupo económico se pueden aportar certificaciones del capital accionario de las sociedades, autorizadas por un profesional del ramo, que pueda brindar ese tipo de constancias; en este caso, también pudo ser el acuerdo de compra de Ferrara por parte del Grupo Ferrero.

Así las cosas, resultando que al agraviante le corresponde el deber jurídico de aportar la prueba necesaria para comprobar los hechos



afirmativos de sus agravios, lo ajustado a derecho es rechazar los alegatos de la recurrente y confirmar la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la empresa **Ferrara Candy Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:37 horas 27 de junio de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la empresa **Ferrara Candy Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:37 horas 27 de junio de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/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. 00.41.55