



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0338-TRA-PI  
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
DE LA MARCA DE FÁBRICA  
YADIRA PRADA MONGE, apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-2098)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Y.PRADA YADIRA PRADA

## VOTO 0092-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Óscar Sáenz Ugalde, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0862-0228, en su condición de apoderado especial de la señora **Yadira Prada Monge**, profesora, portadora de la cédula de identidad: 1-0482-0255, vecina de San José, Pavas; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:04:23 horas del 7 de mayo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 29 de febrero de 2024, el abogado Óscar Sáenz Ugalde, en su condición de apoderado especial de la señora **Yadira Prada Monge**;

Y.PRADA YADIRA PRADA

solicitó la inscripción de la marca de fábrica: \_\_\_\_\_, para proteger y distinguir en clase 14 internacional: artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisutería. En clase 25 internacional: vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. En clase 35 internacional: Comercialización de artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisuterías y vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

Una vez publicado el edicto de ley, la abogada Melissa Mora Martin, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRADA S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Luxemburgo; presentó oposición al registro del signo solicitado, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de las marcas "PRADA", registros: 114964, 115357, 235970 y 237497,

Mediante resolución dictada a las 14:04:23 horas del 7 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: "I. declarar **CON LUGAR** la oposición interpuesta por **MELISSA MORA MARTIN**, de calidades indicadas en su condición de **apoderada especial de**



PRADA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica,

YPRADA YADIRA PRADA

mixta, , expediente número: 2024-2098, clases: "14: artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisutería", " 25: vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas", "35: Comercialización de artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisuterías y vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, solicitada por **OSCAR GERARDO SÁENZ UGALDE**, , en su condición de apoderado especial de **YADIRA PRADA MONGE**, la cual SE DENIEGA."

Inconforme con lo resuelto, la representación de la señora **Yadira Prada Monge**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Se le causa un perjuicio a su representada, por cuanto se le limita el uso de su apellido paterno siendo el PRADA. La resolución recurrida da a entender un monopolio por parte de la sociedad PRADA S.A. que no puede ningún ciudadano en el mundo utilizar su apellido.
2. Hay suficientes elementos, fonético, gráfico e ideológico, que diferencian a los signos y no darían ninguna confusión al consumidor final. El diseño está compuesto de la siguiente forma Y. PRADA YADIRA PRADA con la firma en cursiva, no está solo utilizando la frase PRADA, contrario a lo que esta resolución da a indicar que el elemento primordial es la frase o palabra PRADA, se trata de un conjunto de letras que forman el diseño.



3. Su representada desde el año 2000, registró la Marca Y. PRADA YADIRA PRADA (diseño), registrada bajo el número 137007 expediente 2000-0006792, y hasta el día de hoy ha promovido dicha marca y no ha habido ninguna confusión en el consumidor ni aprovechamiento de la marca PRADA.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica "**PRADA**", registro: 114964, inscrita desde el 04 de agosto de 1999, vigente hasta el 04 de agosto de 2029, titular: PRADA, S.A., para proteger y distinguir **en clase 14 internacional:** oro, plata, platino, metales preciosos y sus aleaciones, artículos de materiales preciosos, diamantes, brillantes, piedras preciosas, artículos de joyería, alhajas, relojes de pulsera, relojes en general, cronómetros, artículos de joyería, estuches, y otros embalajes adaptados a los relojes y a las joyas (visible a folio 6 a 7 del legajo digital de apelación).
2. La marca de fábrica "**PRADA**", registro: 115357, inscrita desde el 19 de agosto de 1999, vigente hasta el 19 de agosto de 2029, titular: PRADA, S.A., para proteger y distinguir **en clase 25 internacional:** Ropa para hombres, mujeres y niños, vestidos en piel, camisas, camiseras, faldas, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones cortos, camisetas, ropa de punto, pijamas, calcetines, ropa interior de punto, blusas, ligueros,



calzoncillos, combinaciones, sombreros, pañuelos de cuello o de cabeza, corbatas, gabardinas, sobretodos, abrigos, vestidos de baño, conjuntos deportivos, anoraks, pantalones de esquiar, fajas, pieles, bufandas, guantes de vestir, batas de levantarse, calzado incluyendo pantuflas, calzado deportivo, botas (visible a folio 8 a 9 del legajo digital de apelación).

3. La marca de fábrica y comercio **PRADA**, registro: 235970, inscrita desde el 26 de mayo de 2014, vigente hasta el 26 de mayo de 2034, titular: PRADA, S.A., para proteger y distinguir **en clase 14 internacional:** Relojes de muñeca, relojes de maño (sic), relojes; joyería realizada con piedras preciosas y semipreciosas, piedras preciosas; joyería de imitación (bisutería) (visible a folio 10 legajo digital de apelación).

4. La marca de fábrica y comercio **PRADA**, registro: 237497, inscrita desde el 08 de agosto de 2014, vigente hasta el 08 de agosto de 2034, titular: PRADA, S.A., para proteger y distinguir **en clase 25 internacional:** Ropa para caballeros, damas y niños, abrigos, impermeables, cinturones, chalecos, blusas y pullovers, chaquetas, pantalones, faldas, vestidos, trajes, camisetas y camisones, sweaters, ropa interior, medias y calcetines, guantes, corbatas, bufandas, sombreros y gorras, botas, zapatos y zapatillas, mantos (vestimenta), jeans, t-shirt, jerséis, blazers, rebecas, fajas y fajines, pañuelos (bandanas), fulares, vestidos de noche, pijamas, bata de baño, vestidos de baño, chaquetas deportivas, chaquetas resistentes al viento, anoraks, chándal, corbatines, vestidos de novia (visible a folio 12 y 13 legajo digital de apelación).



**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.

Resulta necesario señalar que, en el considerando sexto titulado “EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO”, se incluyó como parte del fundamento legal el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. No obstante, se advierte que dicha cita no corresponde a lo analizado en la resolución, configurándose un error material en la referencia normativa, lo cual no genera nulidades o indefensiones.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Corresponde a este Tribunal efectuar el examen de fondo de la solicitud sometida a conocimiento y de la oposición planteada, a la luz del marco normativo aplicable y de los principios que informan el sistema registral.

En tal sentido, el derecho exclusivo sobre un signo distintivo únicamente puede concederse cuando reúna aptitud distintiva suficiente y no se encuentre comprendido dentro de alguna de las prohibiciones legales que impidan su inscripción. Dentro de dichas prohibiciones se encuentran aquellas relativas a la existencia de signos previamente inscritos a favor de terceros.



En consecuencia, procede denegar la solicitud de registro cuando el signo pretendido resulte idéntico o semejante a uno anterior, siempre que dicha coincidencia sea susceptible de generar en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios que se pretende amparar.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone:

**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.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar 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.

Desde la óptica del derecho marcario, la confusión constituye un riesgo jurídico relevante que incide directamente en la función esencial de la marca: distinguir los productos y servicios en el mercado e identificar su origen empresarial.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, al abordar este tema, ha establecido las siguientes modalidades del riesgo de confusión:

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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

**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.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto.

### MARCA PROPUESTA

Y.PRADA YADIRA PRADA

En clase 14 internacional: artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisutería. En



clase 25 internacional: vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. En clase 35 internacional: Comercialización de artículos de joyería en general con piedras preciosas y semipreciosas, incluidos los artículos de bisuterías y vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

### MARCAS REGISTRADAS

#### PRADA

En clase 14 internacional: oro, plata, platino, metales preciosos y sus aleaciones, artículos de materiales preciosos, diamantes, brillantes, piedras preciosas, artículos de joyería, alhajas, relojes de pulsera, relojes en general, cronómetros, artículos de joyería, estuches, y otros embalajes adaptados a los relojes y a las joyas.

#### PRADA

En clase 25 internacional: Ropa para hombres, mujeres y niños, vestidos en piel, camisas, camiseras, faldas, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones cortos, camisetas, ropa de punto, pijamas, calcetines, ropa interior de punto, blusas, ligueros, calzoncillos, combinaciones, sombreros, pañuelos de cuello o de cabeza, corbatas, gabardinas, sobretodos, abrigos, vestidos de baño, conjuntos deportivos, anoraks, pantalones de esquiar, fajas, pieles, bufandas, guantes de vestir, batas de levantarse, calzado incluyendo pantuflas, calzado deportivo, botas.

#### PRADA

En clase 14 internacional: Relojes de muñeca, relojes de maño (sic),



relojes; joyería realizada con piedras preciosas y semipreciosas, piedras preciosas; joyería de imitación (bisutería).

## PRADA

En clase 25 internacional: Ropa para caballeros, damas y niños, abrigos, impermeables, cinturones, chalecos, blusas y pullovers, chaquetas, pantalones, faldas, vestidos, trajes, camisetas y camisones, sweaters, ropa interior, medias y calcetines, guantes, corbatas, bufandas, sombreros y gorras, botas, zapatos y zapatillas, mantos (vestimenta), jeans, t-shirt, jerséis, blazers, rebecas, fajas y fajines, pañuelos (bandanas), fulares, vestidos de noche, pijamas, bata de baño, vestidos de baño, chaquetas deportivas, chaquetas resistentes al viento, anoraks, chándal, corbatines, vestidos de novia.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta, mientras los signos registrados corresponden a marcas denominativas, de las cuales dos de ellas presentan una tipografía especial

Al confrontar los signos, se determina que comparten como elemento central y dominante el término “PRADA”. Aunque el signo solicitado añade una firma manuscrita y el nombre “YADIRA”, el consumidor retendrá en su mente el elemento más distintivo de las marcas, el cual en el presente asunto recae en la palabra “PRADA”, incorporado en forma idéntica en todos los signos cotejados.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos similares, siendo que la fuerza sonora recae en el elemento preponderante “PRADA”. La adición de los términos “YADIRA “o la inicial “Y.”, no alteran la percepción auditiva que tendrá



el consumidor al coincidir los signos en el mismo núcleo distintivo.

A nivel ideológico, el denominativo “PRADA” si bien puede ser arbitrario para las clases 14 y 25 de la nomenclatura internacional, en el ámbito comercial es altamente reconocido y distintivo para un origen empresarial determinado. Por lo que al coincidir los signos en conflicto en el núcleo “PRADA”, se generaría una evocación conceptual similar en la mente del consumidor.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

De esta manera, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que, no solo se ubican en la misma clase 14 y 25 de la nomenclatura internacional, sino que se trata de productos relacionados y de la misma naturaleza (joyería y



vestimenta), en donde se comparten mismos canales de distribución y comercialización, generando conexión competitiva y complementariedad. Esta estrecha vinculación entre los productos incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial en el mercado, lo cual ocurre también con los productos de la clase 35 solicitada.

Asimismo, es necesario hacer notar que este Tribunal por medio del voto 0157-2024, del 7 de noviembre del 2024, reconoció el carácter notorio de la marca "PRADA", cuyo titular es la compañía oponente en este proceso **PRADA S.A.**, criterio que se mantiene y resulta concordante con la prueba incorporada en el presente expediente, sin que exista elemento que justifique apartarse de dicho precedente.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, se deberá rechazar o cancelar la inscripción y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca **notoriamente conocida** y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no se registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

En cuanto a los alegatos expuestos por el apelante, específicamente sobre el perjuicio por limitación en el uso de su apellido "PRADA", es



importante aclarar que el derecho al uso de un apellido no es absoluto en materia marcaria, ya que su incorporación como signo distintivo debe ajustarse al análisis de registro, cotejo marcario, riesgo de confusión y de asociación indebida.

Con respecto a las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas señaladas por el recurrente, este tema ya fue abordado y analizado en la presente resolución.

Por otro lado, el apelante indica que desde el año 2000 tiene registrada la marca Y.PRADA YADIRA PRADA (diseño), y que durante su uso no ha habido confusión o aprovechamiento de la marca "PRADA". Sin embargo, la existencia de un registro anterior no convalida nuevas solicitudes que se encuentren inmersas en prohibiciones por derechos de terceros o marcas notorias. La ausencia de prueba con respecto a la confusión no excluye el riesgo, pues el sistema marcario es precisamente preventivo.

Conforme a lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por las marcas previamente registradas, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por la apelante.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las



consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Óscar Sáenz Ugalde, en su condición de apoderado especial de la señora **Yadira Prada Monge**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Óscar Sáenz Ugalde, en su condición de apoderado especial de la señora **Yadira Prada Monge**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:04:23 horas del 7 de mayo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26