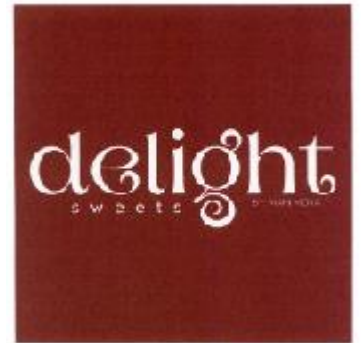




RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0339-TRA-PI  
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA  
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12747)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0104-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-173639, con domicilio en San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al Oeste; en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:26:19 horas del 2 de julio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por medio del escrito presentado el 11 de diciembre de 2024, la señora **Mariela Moya Briceño**, vecina de San José, Desamparados, portadora de la cédula de identidad: 1-1915-0021, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: panadería, repostería y confitería.

Una vez publicado el edicto de ley, la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 "DELIGHT", registros: 126483, 216381, 250144 y 254998.

Mediante resolución de las 14:26:19 horas del 2 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado por cuanto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no existiendo argumentos para denegar el signo propuesto.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:



1. El elemento “Delight” es el término dominante en las marcas. Este término no solo aparece de forma destacada en el logotipo solicitado, sino que además es el primero que se percibe, tanto visual como fonéticamente. Los términos adicionales como “Sweet”, “By Mari” “Moya” son expresiones genéricas, descriptivas y nombres propios, que incluso no se observan claramente en el logo y que no poseen fuerza distintiva suficiente para marcar una diferencia clara ante el consumidor.

2. Desde un punto de vista fonético, “Delight” es el vocablo que predomina al momento de pronunciar las marcas. Es corto, fuerte y memorable, lo que aumenta el riesgo de que el público lo identifique como el signo principal y asuma erróneamente que existe una relación entre ambas marcas.

3. A nivel ideológico, las marcas comparten una carga conceptual muy similar, asociada a la idea de placer, dulzura o disfrute gastronómico, lo cual refuerza la percepción de similitud y aumenta la posibilidad de confusión o asociación indebida.

4. La marca de su representada distingue aceites, grasas comestibles, margarinas y manteca, mientras que la marca solicitada pretende proteger productos como panadería, repostería y confitería, que precisamente se elaboran utilizando los productos de su representada como insumos principales. Esta relación de complementariedad o conexidad funcional agrava el riesgo de asociación, ya que es razonable que el consumidor suponga que ambos productos provienen del mismo origen empresarial o que forman parte de una



misma línea de productos.

Por las razones expuestas solicita que se declare con lugar el recurso de apelación y se rechace la solicitud de inscripción de la marca propuesta.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyos el elenco de hechos probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**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.** Corresponde a esta autoridad entrar al examen de fondo de la controversia planteada, a la luz del marco normativo que rige la materia marcaría. De conformidad con los principios que informan el derecho de marcas el acceso al registro se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos sustantivos establecidos en la legislación aplicable.

En este sentido, todo signo que pretenda protección registral debe poseer aptitud distintiva suficiente para identificar y diferenciar en el



mercado los productos o servicios que ampara. Asimismo, no debe encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones legales que impidan su inscripción.

Bajo este conocimiento, procede denegar la solicitud de registro cuando el signo pretendido resulte idéntico o semejante a uno previamente inscrito a favor de un tercero, siempre que dicha coincidencia sea susceptible de generar en el consumidor un riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios protegidos.

El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone, al respecto:

**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 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.

El Diccionario de la Lengua Española define la confusión como la “acción y efecto de confundir”. El mismo diccionario conceptualiza confundir como “mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse”.

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.

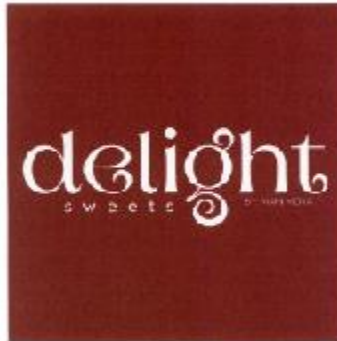
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma 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) 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) 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

delight SWEETS BY MARY MOYA



En clase 30 internacional: panadería, repostería y confitería.

MARCAS REGISTRADAS

<b>DELIGHT</b>			
Clase <b>29:</b> aceites y grasas comestibles, margarina y manteca.	Clase <b>29:</b> margarina.	Clase <b>29:</b> margarina	Clase <b>29:</b> aceites y grasas comestibles, a base de maíz.

Al realizar el análisis comparativo a nivel gráfico, se desprende que se está en presencia de signos mixtos y denominativos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 554-IP-2016, 14 de junio del 2018, los define de la siguiente forma:

[...]



Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico

[...]

La marca solicitada es un signo mixto, compuesto por el término “DELIGHT” escrito con una grafía especial e incluye como elementos secundarios los vocablos “sweets by Mari Moya”.



Por su parte, todas las marcas inscritas objeto del presenta análisis, contemplan el término “DELIGHT”, en uno de los signos se presenta en forma denominativa y en dos incluye elementos figurativos acompañados de otros elementos distintivos.

Si bien existe coincidencia en el elemento “DELIGHT”, el tipo de tipografía, diseño y el acompañamiento de la expresión “sweet by Mari Moya”, cuya traducción “delicia dulce por Mari Moya” permiten que se perciban diferencias gráficas con respecto a los signos opuestos.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos distintos, si bien coinciden en el vocablo “DELIGHT”, la sonoridad de la marca propuesta es diferente al incluir la locución “sweet by Mari Moya”.

A nivel conceptual, el término “DELIGHT”, presente en los signos cotejados se encuentra escrito en el idioma inglés, el cual puede ser traducido al español como deleitar o delicia, sin embargo, la marca solicitada al incluir la expresión “sweet by Mari Moya”, tal y como se indicó en líneas atrás se traduce al idioma español como “delicia dulce por Mari Moya”, delimitando su campo conceptual. De esta forma se determina que, aunque comparten un vocablo evocativo, la construcción final del signo es distintiva.

Con relación a los productos en clase 30 de la nomenclatura internacional, que se buscan proteger y distinguir con la marca



, y los productos de los signos registrados, los cuales se



ubicar en clase 29, no solo se presentan en clases distintas, sino que después de su valoración íntegra, se concluye que no son productos competitivos. Los productos de los signos registrados que son aceites y margarinas son insumos o ingredientes industriales, mientras que los productos del signo propuesto que son de panadería y confitería son productos finales de un proceso de transformación industrial o artesanal de materias primas, principalmente harinas, azúcares, almidón, trigo, que mediante un proceso de horneado se logra su transformación. Al no existir identidad ni conexión directa entre los productos, no se configura el riesgo de confusión o asociación empresarial. Asimismo, es importante denotar que la empresa titular de las marcas registradas GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANONIMA es una empresa dirigida a la producción, manufactura y comercialización de productos con un fuerte enfoque en grasas comestibles, que son productos disímiles a los que pretende proteger la marca propuesta.

El apelante alega que el término “DELIGHT” es el elemento dominante a nivel gráfico, fonético e ideológico, sin embargo, este Tribunal no comparte dicha apreciación. El examen marcario no puede fragmentarse, tal y como fue expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, sino que debe realizarse bajo el principio de apreciación conjunta y análisis global del signo. Si bien el vocablo “DELIGHT” forma parte esencial del signo solicitado, este se encuentra acompañado de expresiones adicionales como “sweet by Mari Moya”, con una representación gráfica, sonora y conceptual que le otorgan carácter distintivo.

En cuanto a complementariedad y conexidad de los productos que busca proteger y distinguir el signo propuesto, con relación a las marcas



previamente registradas, es criterio de este órgano de alzada, que el hecho de que los productos enlistados en la clase 30 puedan ser usados como ingredientes para los señalados en clase 29 internacional, no es suficiente para presumir que se vaya a configurar el riesgo de confusión o asociación empresarial indebida, debido a que no existe identidad ni relación competitiva directa entre los productos. Son productos que no comparten necesariamente los mismos canales de comercialización, ni se ofrecen bajo la misma práctica comercial.

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte apelante. Del análisis integral efectuado se concluye que el signo solicitado incorpora elementos diferenciadores suficientes que le otorgan la distintividad exigida por el ordenamiento jurídico, lo cual permite su coexistencia registral con las marcas previamente inscritas a nombre del apelante, sin que se configure riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, por mayoría, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la



compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:26:19 horas del 2 de julio de 2025, la que en este acto **se confirma**. La juez Norma Ureña Boza salva el voto. 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: 13/04/2026 11:19  
**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/04/2026 11:28

**Óscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/04/2026 12:36  
**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/04/2026 11:16

**Gilbert Bonilla Monge**


**Norma Ureña Boza**

gmaq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB


**Voto salvado de la juez Norma Ureña Boza**

Quién suscribe, respetuosamente disiente del criterio de mayoría, y emite el presente voto salvado según las siguientes consideraciones.



Se solicita para inscripción el signo “DELIGHT SWEETS BY MARI MOYA” (DISEÑO), para proteger en clase 30: panadería, repostería y confitería y se opuso, la ahora apelante, la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., señalando que tiene sus marcas inscritas: **Delight** en clase 29 para proteger aceites y grasas comestibles, margarina y manteca, registro 126483; ,

registro 216381, en clase 29 para margarina; ,

registro 250144, en clase 29 para margarina y , registro 254998, en clase 29 para aceites y grasas comestibles a base de maíz.

Como se observa, los signos en conflicto coinciden en el término denominativo "DELIGHT", que es el preponderante en las marcas inscritas; si bien la marca solicitada incluye otras palabras, estos son de uso común, por lo que no le agregan al signo la distintividad requerida. Nótese incluso que, en tres de los signos inscritos, “DELIGHT” es la única palabra que compone el signo.

Ahora bien, siendo indiscutible la identidad gráfica, fonética e ideológica, de los signos, al ser igual el elemento preponderante que es el término “DELIGHT”; corresponde analizar los productos, no sin antes y por la forma en que se resuelve el presente asunto, referirme al principio de especialidad marcaria, que ha sido desarrollado en



reiteradas ocasiones por este Tribunal, así, en el voto N° 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

Por ende, así enunciado el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.

[...] (La negrita no es del original)

En esta misma línea de ideas, el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, respecto al principio de especialidad 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 distinguidos 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.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, **siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o no se relacionen y que no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores.**

Según mi criterio, en el presente caso, no es de aplicación el principio de especialidad citado, ya que el signo solicitado busca proteger y distinguir en clase 30 panadería, repostería y confitería y las marcas del apelante se encuentran registradas en clase 29 internacional, para proteger aceites y grasas comestibles, margarina y manteca, aceites y grasas comestibles, a base de maíz, por lo que es evidente que se encuentran relacionados, se complementan y pueden compartir canales de comercialización. El consumidor puede pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial, ya que se podría inferir que una misma empresa vende ingredientes y al mismo tiempo el producto terminado y fabricado con sus mismos ingredientes.



Por lo anterior, considero que la marca solicitada para proteger en clase 30: panadería, repostería y confitería, no puede ser inscrita de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, toda vez que existe riesgo de confusión y de asociación, al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, de ahí, que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. Es todo.

Firmado digitalmente por  
**NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)**  
Fecha y hora: 13/04/2026 11:18

**Norma Ureña Boza**  
**Juez de Tribunal**

**DESCRIPTORES:**

Marca registrada o usada por tercero

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles 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