



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0348-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

**SM**

COMERCIO:

REAL VALUE LLC d/b/a/SIMPLE MODERN, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2398

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0097-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintisiete minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San José, Costa Rica, en su condición de apoderado especial de la empresa **REAL VALUE LLC d/b/a/ SIMPLE MODERN**, constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 750 Southwest 24th Street, Moore, Oklahoma 73160, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:30 horas del 2 de julio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 6 de marzo de 2025, el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa, **REAL VALUE LLC d/b/a/ SIMPLE MODERN,**

**SM**

solicitó la inscripción del signo , en clase 21 internacional, para proteger y distinguir, compresas frías para enfriar alimentos y bebidas, vasos de doble pared con tapa y pajitas, pajitas para beber, pajitas para beber para bebés y niños, bolsas térmicas para alimentos o bebidas para uso doméstico, kit para acampar de sartén, bandeja para comida, cantimplora, taza y utensilios para comer vendidos como una unidad, prensas francesas no eléctricas, tazones para mascotas, vasos con boquilla; Infusores de té, bolsas térmicas para alimentos o bebidas, vasos térmicos para usar como vasos para beber, botellas de agua que se venden vacías, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 19 de mayo de 2025 (folios 32 a 36 del expediente principal).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:27:30 horas del 2 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida debido a que contiene en su totalidad el término de la



marca inscrita ; además, los productos que protegen están estrechamente relacionados porque están dirigidos al área de transporte de alimentos y artículos de cocina, si bien unos son para



cocina y otros para acampar cumplen una misma finalidad, por lo que el consumidor puede ser que los asocie empresarialmente, de conformidad con 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, la representación de la empresa solicitante **REAL VALUE LLC d/b/a/ SIMPLE MODERN**, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1.El Registro en la resolución impugnada realizó un análisis demasiado superficial de los productos protegidos por las dos marcas en disputa, lo cual ocasionó una indebida (in)aplicación del principio de especialidad. No valoró los argumentos expuestos en el memorial del 19 de mayo de 2025, viciando el procedimiento.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, exige tomar en cuenta, entre otros aspectos la naturaleza de los productos y el tipo de consumidor al que van dirigidos, el Registro omite dar cumplimiento a dicho artículo.

2. Se esgrimió ante el Registro pormenorizadamente cada ítem, quien no se refirió a estos de forma directa, cita la sentencia de la Sala Constitucional No. 7924-99, que refiere al deber de motivación, el cual es indispensable para garantizar los derechos fundamentales de defensa y debido proceso.



3. No se disputa que entre ambos signos haya un grado de similitud

notable, pues lo que varía es el elemento gráfico



y

**SM**

4. Solicita expresamente al Tribunal que la marca sea concedida para aquellos productos respecto a los cuales la coexistencia de las marcas no sea susceptible de causar confusión.

5. Realiza una comparación de la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, los tipos de consumidor y su funcionalidad.



La marca inscrita , abarca productos domésticos básicos y en sentido genérico, principalmente en el ámbito de la higiene personal, limpieza y menaje básico (por ejemplo, peines, cepillos, esponjas, artículos de limpieza y vajilla). Son productos no especializados, de carácter común utilitario, con baja complejidad

**SM**

técnica. Por su parte, la marca , incluye productos especializados, portátiles, muchos de ellos con tecnología térmica o uso específico (bolsa o vasos térmicos, compresas frías, botellas reutilizables, pajitas infantiles, prensas francesas, infusores de té).



6.- Los consumidores de la marca inscrita son ordinarios, y los de la marca solicitada son más especializados por el tipo de productos que distinguen.




SM

7.- Los productos de los signos  y , no son confundibles.

Finalmente aporta certificación notarial de impresiones de pantalla de productos que comercializa la apelante, y solicita se revoque la resolución impugnada y se continúe con el trámite de ley.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., la marca de fábrica y comercio



, registro 306711, entre otras clases, protege y distingue, en **clase 21**: utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción, artículos de cristalería, porcelana y loza. Inscrita el 14 de julio de 2022, vigente hasta el 14 de julio de 2032. (folios 6 a 7 del legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre



comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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.

[...]

De acuerdo con 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, p. 5, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin



desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

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 el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

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.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:



Marca solicitada

**SM**

**Clase 21** protege: compresas frías para enfriar **alimentos y bebidas**, vasos de doble pared con tapa y pajitas, pajitas para beber, pajitas para beber para bebés y niños, bolsas térmicas para alimentos o bebidas para uso doméstico, kit para acampar de sartén, bandeja para comida, cantimplora, taza y utensilios para comer vendidos como una unidad, prensas francesas no eléctricas, tazones para mascotas, vasos con boquilla, Infusores de té, bolsas térmicas para alimentos o bebidas, vasos térmicos para usar como vasos para beber, botellas de agua que se venden vacía.

Signo registrado



**Clase [...] 21** protege: utensilios y recipientes para uso **doméstico y culinario**, utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción, artículos de cristalería, porcelana y loza. [...]

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca



solicitada es mixta, está conformada por las letras **SM** escrita en mayúscula, en una grafía especial de color negro, al final de la letra **M**, sobresale el diseño de una línea vertical de color blanco. La marca inscrita se compone de las letras **SM** escritas en mayúscula, en una grafía especial de color blanco, se encuentra dentro de una figura geométrica con fondo rojo.

De la descripción anterior, se determina a nivel gráfico o visual, que el signo solicitado se encuentra contenido íntegramente en el signo inscrito previamente, aspecto que hace que el signo propuesto sea similar visualmente al distintivo marcario inscrito, situación que podría causar riesgo de confusión o asociación empresarial en los consumidores.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, el signo solicitado, **SM** es idéntico al elemento preponderante del signo inscrito **SM (diseño)**, y al estar ubicadas una consonante a la par de la otra se pronuncia como ese-eme, lo que hace que su sonoridad sea idéntica al oído del consumidor

Del contexto ideológico o conceptual, del conjunto de los signos solicitado e inscrito se tiene que la letra S según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, significa:

1.f. Vigésima letra del abecedario español, que representa el fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo, el cual entre muchas variedades de articulación tiene dos principales: la apical y la predorsal.

2.f. Sonido que representa la letra s.



(Recuperado de: <https://dle.rae.es/s>)

Asimismo, según el Diccionario indicado, la letra **M**, significa

1.f. Decimotercera letra del abecedario español, que representa el fonema consonántico nasal bilabial.

2.f. Sonido que representa la letra m.

(Recuperado de: <https://dle.rae.es/m>)

En conclusión, en el ámbito ideológico los signos no evocan una idea en particular, por lo que no hay identidad ideológica, al no existir referencia a una idea o concepto en específico.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o nombre comercial similar para bienes o servicios



idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La marca solicitada pretende distinguir, en clase 21 internacional, compresas frías para enfriar alimentos y bebidas, vasos de doble pared con tapa y pajitas, pajitas para beber, pajitas para beber para bebés y niños, bolsas térmicas para alimentos o bebidas para uso doméstico, Kit para acampar de sartén, bandeja para comida, cantimplora, taza y utensilios para comer vendidos como una unidad, prensas francesas no eléctricas, tazones para mascotas, vasos térmicos para usar como vasos para beber, botellas de agua que se venden vacías, y la marca inscrita protege, en clase 21 internacional, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción, artículos de cristalería, porcelana y loza.

Claramente, los productos de la marca solicitada, tales como vasos de doble pared con tapa, Kit para acampar de sartén, bandeja para comida, cantimplora, taza y utensilios para comer vendidos como una unidad, prensas francesas no eléctricas, tazones para mascota, vasos térmicos para usar como vasos para beber, botellas de agua que se venden vacías, se relacionan directamente con los productos del signo registrado dado que tienen conexión con los productos utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario y utensilios de cocina de la marca inscrita, por lo que cumplen una misma finalidad, el contener alimentos y el uso doméstico; los productos compresas frías para



enfriar alimentos y bebidas, pajitas, pajitas para beber, pajitas para beber para bebés y niños, bolsas térmicas para alimentos o bebidas para uso doméstico, son productos necesarios o complementarios para los recipientes que protege la marca registrada, entre los que podría incluirse vasos y botellas, al igual son productos de uso doméstico, de ahí, que el consumidor podría confundir o asociar el origen empresarial del signo solicitado con el de la marca inscrita, y con ello, lesionar los derechos de la titular del signo inscrito.

De lo indicado, al ser los signos semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, en su elemento común **SM**, y distinguir productos relacionados entre sí, provoca que el signo solicitado sea percibido por los consumidores como una variante o diversificación del distintivo inscrito, por ende, podrían considerar que tienen un origen común, configurando así el riesgo de confusión o asociación empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado no es objeto de registro, por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que el Registro en la resolución impugnada realizó un análisis demasiado superficial de los productos protegidos por las dos marcas en disputa, lo cual ocasionó una indebida inaplicación del principio de especialidad. No valoró los argumentos expuestos en el memorial del 19 de mayo de 2025, viciando el procedimiento; sobre este agravio, no asiste razón a la representación de la empresa recurrente, dado que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó el cotejo necesario determinando que entre el signo solicitado y el signo inscrito existe una identidad sustancial en el campo gráfico, fonético e ideológico, y protegen productos que se relacionan entre sí, lo que



lleva al consumidor a riesgo de confusión y asociación empresarial; de ahí, que no es de aplicación el principio de especialidad.

Respecto al agravio que exterioriza la representación de la empresa apelante, sobre que esgrimieron ante el Registro pormenorizadamente cada ítem, quien no se refirió a estos de forma directa, cita la sentencia de la Sala Constitucional No. 7924-99, que refiere al deber de motivación, el cual es indispensable para garantizar los derechos fundamentales de defensa y debido proceso; con relación a lo alegado por la recurrente sobre la violación al derecho de defensa y debido proceso, cabe indicar, que para que dicha violación ocurra es necesario que exista una indefensión efectiva, situación que no se da en el presente caso, debido a que en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Intelectual, dejó claro por qué el signo solicitado no es registrable, en el caso concreto, por la identidad existente entre los signos en conflicto, así como la relación de los productos que protegen, por lo que cumplió con el deber de motivación al exponer las razones de fondo que hacen imposible la pretensión del recurrente, por tanto no existe vulneración al derecho de defensa y debido proceso alegado por la impugnante.

Acerca del agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que no se disputa que entre ambos signos haya un grado de similitud notable, pues lo que varía es el elemento



SM

gráfico

y

; sobre este agravio en particular,

considera esta instancia, que la recurrente no puede perder de vista que el signo solicitado está contenido en su totalidad en el signo registrado, por lo que el público consumidor podría creer que los



productos provienen del mismo origen empresarial o que existe un vínculo económico entre ellos; de modo tal, que la coexistencia de ambos signos en el mercado induciría al consumidor a riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

En cuanto a la petición que formula la representación de la empresa apelante ante este Tribunal, sobre que la marca sea concedida para aquellos productos respecto a los cuales la coexistencia de las marcas no sea susceptible de causar confusión; esta solicitud no es posible concederla dado que los productos de la marca solicitada se encuentran relacionados en su totalidad con los productos de la marca inscrita, tal y como se dijo líneas arriba.

En lo que respecta al agravio esgrimido por la representación de la empresa recurrente, relativo a que los consumidores de la marca inscrita son ordinarios y los de la marca solicitada son especializados por el tipo de productos que distinguen; este Tribunal considera que tal distinción carece de sustento jurídico.

Contrario a lo alegado por la apelante, no se advierte que los productos que pretende amparar la marca solicitada posean una complejidad técnica o una naturaleza tal que exija un proceso de compra reflexivo o especializado al momento de adquirir los productos. Por el contrario, se trata de productos de consumo masivo y uso cotidiano, que se adquieren en establecimientos comerciales comunes, bajo las mismas condiciones que los productos que distingue la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, se colige una clara relación entre los productos solicitados y los productos inscritos en clase 21 internacional, entre otros productos, utensilios y recipientes para uso doméstico y



culinario, utensilios de cocina y vajilla. Al compartir una idéntica finalidad, el uso doméstico, comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; en consecuencia, la existencia de marcas similares para productos de esta naturaleza no solo induce a un riesgo de confusión sino también a un riesgo de asociación, donde el consumidor podría atribuir un origen empresarial común en ambos signos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **REAL VALUE LLC d/b/a/ SIMPLE MODERN**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:30 horas del 2 de julio de 2025, 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 abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **REAL VALUE LLC d/b/a/ SIMPLE MODERN**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:30 horas del 2 de julio 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**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**