



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0436-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
IRALA FOOD, S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1361  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0179-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintidós minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Pedro José Villalobos Peralta, cédula de identidad 3-0421-0180, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **IRLA FOOD S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-749439, con domicilio en Cartago, San Blas, carretera al Volcán Irazú 800 metros este del Puente Bailey Centro Gastronómico Contenedores, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:12:30 horas del 20 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 11 de febrero de 2025, el señor Pedro José Villalobos Peralta, en su condición indicada solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios

**MARIA  
MEZCAL**

proteger y distinguir en clase 33 internacional: bebidas alcohólicas excepto cervezas; y en clase 43: servicio de restaurantes.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:12:30 horas de 20 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca propuesta porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido a que el signo contiene una denominación de origen inscrita –**MEZCAL**– que es el término que llama la atención del consumidor; los elementos adicionales no permiten diferenciar los signos visual, fonética ni ideológicamente; y protegen productos estrechamente relacionados, dirigidos al área de bebidas alcohólicas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **IRLA FOOD S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Cuando su representada contestó el auto de prevención, ofreció prueba idónea por medio de la cual acreditó que a esa fecha existen registradas otras marcas que contienen la palabra **MEZCAL**, y el Registro omite expresamente referirse a esas marcas. No se entiende



cuáles han sido los criterios para aceptar unas marcas y otras no, con ello se ocasiona un trato desigual entre solicitudes similares; situación que compromete de manera directa la debida motivación y justificación de lo resuelto.

**2.** Su representada no comparte que el elemento predominante sea el denominativo, tal y como se argumenta en la resolución recurrida. La solicitud inicia con la palabra MARÍA a la que se le agrega la palabra MEZCAL, acompañada de grafías y rasgos, que direccionan la atención del consumidor al término María y no a Mezcal que pasa a segundo plano. La palabra MARÍA presenta rasgos mucho más fuertes o notorios que la palabra MEZCAL e incluso contempla una corona, como componente diferenciador de índole gráfico, en la letra i, donde se ubica el acento.

**3.** El Registro autorizó la inscripción de marcas o nombres que inician expresamente con la palabra, “Mezcalito”, Mezcal mis Agaves” o “El Mezcal”, todas inscritas después de 2007, entonces el Registro debió denegar todas las solicitudes posteriores al 2007, tal y como lo hizo con la marca de su representada. Su representada no está pidiendo que se cuestione lo ya inscrito, sino que, a la luz de los registros ya autorizados se realice, para su solicitud, un análisis de los criterios ahí utilizados para determinar la procedencia de su petición por un principio básico de coherencia, estandarización, certeza y uniformidad en la emisión de las diferentes resoluciones.

**4.** En la resolución que rechaza el recurso de revocatoria, el Registro indicó que no es parte de este proceso cuestionar la inscripción de otros signos porque cada caso es diferente y se deben analizar muchos elementos para determinar si un signo puede o no ser inscrito.



Su representada no comparte la posición del Registro, porque lo manifestado contraviene el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, que obliga a motivar los actos administrativos, brindando una explicación razonada y completa.

5. Bajo el principio de especialidad, el signo solicitado es distintivo, dentro del sector de los productos o servicios si se le compara con los signos ya inscritos, tales como: “Mezcal”, “El Mezcal”, “Illegal Mezcal”, “El Camiral Mezcal” o “Mezcal Mis Agaves”, pero con la gran diferencia de que el arte o diseño de MARÍA MEZCAL, es mucho más específico, particular, distintivo, que los ya inscritos, pero el Registro mantiene su posición sin motivación suficiente.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la denominación de origen **MEZCAL**, registro 188755, inscrita el 30 de octubre de 1997, propiedad del Gobierno de México, para proteger en clase 47 clase 33 internacional: aguardiente, territorios de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosi y Zacatecas, México (folio 9 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 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 lo anterior se desprende 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 esa 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, en los siguientes casos:

- 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 desmembrarlos, 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 el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento respectivo (decreto ejecutivo 30233-J) el cual 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, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:

Marca solicitada

**MARÍA  
MEZCAL**

**Clase 33:** bebidas alcohólicas excepto cervezas.

**Clase 43:** servicio de restaurantes.

Denominación de origen inscrita

**MEZCAL**

**Clase 33:** aguardiente, territorios de Estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, México.

Del análisis unitario de los signos, a nivel grafico o visual se denota que el signo solicitado es mixto, y tal como lo indica la solicitante, se conforma por la frase MARÍA MEZCAL, ambas palabras comparten la



letra “M” mayúscula escrita en un tamaño grande y grueso de color negro que comprende ambas palabras, donde el término MARÍA se ubica en la parte superior, escrito en letras mayúsculas en color negro, y sobre la letra “i” se ubica una imagen que simboliza una corona color blanco con bordes negros. En la parte inferior se ubica la palabra MEZCAL, cuya letra intermedia “C” es de menor tamaño; el fondo del logotipo es de color blanco. En la palabra MARÍA la letra “R” posee un pequeño delineado en color blanco, lo mismo que las letras “E” y “Z” de la palabra MEZCAL. Todas las letras del logotipo tienen trazos irregulares en sus bordes. Por su parte, la marca inscrita es denominativa, se compone de una sola palabra MEZCAL escrita en mayúscula en color negro. De la anterior comparación se desprende que, aunque la marca solicitada contiene elementos gráficos y denominativos, concurre una semejanza muy evidente al compartir la palabra **MEZCAL** de la denominación de origen inscrita, término que el consumidor recordará al momento de adquirir los productos y servicios, situación que lo podrá llevar a creer que los productos y servicios provienen de la misma empresa o de empresas relacionadas, lo cual es una forma de incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Esa analogía en la parte denominativa, específicamente en el elemento MEZCAL de los signos, ocasiona que en el campo fonético o auditivo tengan una pronunciación similar y sean percibidos por el oído del consumidor de la misma manera, lo que puede llevar a que los consumidores los asocien o confundan.

Dentro del contexto ideológico o conceptual la palabra MEZCAL incluida en la marca propuesta, así como en la denominación de



origen registrada, evocan una misma idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la denominación inscrita, por lo que no es posible su coexistencia registral, porque podría confundir al público consumidor. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la palabra MEZCAL proviene “del náhuatl mexcalli” y significa: “1. m. Variedad de agave. 2. m. Aguardiente que se obtiene por fermentación y destilación de las cabezas del agave. (Recuperado de: <https://dle.rae.es/mezcal?m=form>).

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 citado 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”, por lo que se debe analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.



Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, de los listados de productos y servicios se observa

**MARIA  
MEZCAL**

que el signo solicitado pretende proteger en clase 33: bebidas alcohólicas excepto cervezas y en clase 43: servicios de restaurantes; y el signo inscrito protege en clase 33: aguardiente, territorios de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, México.

De conformidad con los listados antes expuestos, determina este Tribunal que los productos que intenta proteger la marca solicitada en clase 33, se relaciona directamente con los productos de aguardiente que protege la denominación de origen en clase 33, dado que, dentro de las bebidas alcohólicas se encuentra el aguardiente, y con relación a los servicios de restaurantes que pretende proteger la marca solicitada en clase 43, estos tienen conexión con la clase 33 del distintivo registrado, debido a que los servicios de restauración conllevan la preparación de comidas y bebidas, entre las cuales se encuentra el aguardiente. Por consiguiente, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico. Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del



signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que los signos en conflicto presentan similitud y los productos son iguales o se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

El agravio medular de la recurrente descansa en la existencia de registros marcarios previos que contienen el término MEZCAL; no obstante, es oportuno recordar a la apelante que en el Derecho Marcario impera el principio de independencia; ello significa que los registros previos a los que alude la recurrente fueron otorgados según su propio marco de calificación, consistente en lo solicitado, la normativa que le fuera aplicable y los derechos de terceros que le pudieran ser oponibles; por lo que el haber otorgado el Registro de la Propiedad Intelectual marcas que contengan el mismo término de la marca solicitada, no implica que deban automáticamente otorgarse otras que hayan sido presentados posteriormente.

Sobre el trato desigual alegado y la falta de criterios para aceptar una marca y otras no, estima esta instancia que el agravio planteado resulta infundado, porque no hay trato desigual alguno, debido a que los registros inscritos previamente fueron otorgados según su propio marco de calificación, y por su parte, el signo solicitado fue denegado por el Registro de la Propiedad Intelectual, porque determinó que contiene una denominación de origen inscrita –MEZCAL–; como puede apreciarse, la calificación que el operador jurídico debe realizar a cada caso en particular es independiente, acorde a la naturaleza y fines propuestos de cada solicitud, además, debe examinar que no lesione los derechos de terceros, protección que le compete a la



administración registral en apego al artículo 1 de la Ley de marcas. Cada solicitud debe analizarse a la luz de la normativa marcaria vigente, y si incurre en alguna de las prohibiciones para su inscripción, debe denegarse.

Además, expone la recurrente que la omisión del Registro de referirse expresamente a las marcas registradas en la contestación de prevención compromete la debida motivación; no le asiste razón a la apelante, porque a folio 23 del expediente principal se observa que el Registro es claro en indicar:

...no corresponde en este proceso valorar el registro de otros signos o los parámetros que se siguieron para ello, aquí únicamente se analiza la posibilidad de inscripción del signo solicitado, si este cumple con los requisitos legales establecidos al efecto, situación que no se da ya que existe un distintivo inscrito con anterioridad, que goza de un derecho o prelación que debe ser resguardado por este Registro.

Como puede observarse, lo argumentado por el Registro es la motivación que justifica lo referente a las marcas registradas de previo, de modo que la autoridad registral no omite el deber de motivar el acto administrativo.

Con relación a que el término MARÍA es el que capta la atención del consumidor y que la palabra Mezcal pasa a un segundo plano, no lleva razón la apelante en su agravio; no es posible ubicar el término MEZCAL en un segundo plano dentro del conjunto marcario, basado en la posición, el tamaño de la letra María y la inclusión de una corona, ello, porque la palabra Mezcal es del mismo tamaño y lo más importante, es una denominación de origen que se encuentra



registrada previamente, por lo que permitir su inclusión en un conjunto marcario atenta contra un derecho de tercero como lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Pese a los aditamentos que acompañan el término María, no tiene la relevancia suficiente para impedir la conexión que el consumidor hará con la denominación de origen Mezcal.

Sobre la presunta violación al principio de coherencia administrativa, certeza y uniformidad de criterios, en el que incurre el Registro de la Propiedad Intelectual al permitir la inscripción de marcas que incorporan el término “Mezcal” inscritas posterior al 2007, es pertinente reiterar a la apelante, que cada solicitud de inscripción de un signo se examina de forma independiente, y por ende, el Registro no puede realizar un análisis sobre los signos que ya fueron inscritos con anterioridad, sino que, debe concentrarse en el análisis del signo solicitado de conformidad con las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, mediante lo cual el registrador determinará si procede o no la inscripción del signo propuesto, de conformidad con el principio de independencia de las marcas.

Considera este Tribunal que el Registro no omitió la motivación del acto administrativo que cuestiona la apelante, dado que cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, mal haría la autoridad registral otorgándole protección con parámetros jurisprudenciales que no son de aplicación al caso concreto, como ocurre en este caso.



En lo relativo al principio de especialidad no lleva razón la apelante en su alegato, pues en el caso bajo análisis, los productos que intenta proteger la marca solicitada en clase 33, tienen conexión con los productos de aguardiente que protege la denominación de origen inscrita en clase 33, al igual que los servicios de restaurante que pretende proteger la marca solicitada en clase 43, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad alegado pues el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, y citas legales expuestos, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Pedro José Villalobos Peralta, en su condición de apoderado especial de la empresa IRLA FOOD, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:12:30 horas del 20 de agosto de 2025, la que se debe confirmar.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Pedro José Villalobos Peralta, en su condición de apoderado especial de la empresa **IRLA FOOD, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:12:30 horas del 20 de agosto 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