



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0521-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6162)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0250-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, con domicilio en Panamá Pacífico, Edificio 9100, unidad 3, Bodegas Britt, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:51:51 del 10 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de junio de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL S.A.**, solicitó la

YAMMS

inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en **clase 29 internacional**: ensaladas, yogur, bebidas de yogur, bebidas a base de yogur, postres de yogur. Y en **clase 30**: sandwiches, wraps, donas, productos de panadería y pastelería, pastas frías empacadas, helados de yogur, dulces de yogur helado.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 07:51:51 del 10 de septiembre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la

YAMMS

marca de fábrica y comercio  para las clases 29 y 30 internacional, pedida por la compañía **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL S.A.**, al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL S.A.**, en cuanto a los argumentos de apelación concluye que:



1. No existe riesgo de confusión directo ni indirecto, debido a que entre la marca solicitada YAMMS, y las marcas previamente registradas Yam's Bunkos / Buncos existen diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos que impiden que el consumidor establezca una asociación entre ellas.
2. El principio de especialidad aplicable en la legislación marcaria costarricense permite la coexistencia de signos semejantes cuando protegen productos distintos o dirigidos a públicos diferentes, incluso dentro de la misma clase. En este caso, los productos identificados por YAMMS (snacks, yogur, productos de conveniencia y gourmet) son esencialmente distintos de aquellos identificados por las marcas citadas como obstáculo (cereales simples), tanto en naturaleza como en uso y presentación.
3. Existe una diferenciación conceptual clara: YAMMS es una marca abstracta, moderna, con fuerte carácter distintivo y sin significado directo. Las marcas Yam's Bunkos/Buncos presentan una estructura posesiva ("los Bunkos de Yam") y un concepto compuesto que transmite una idea de autoría o personalización, ajena al posicionamiento de YAMMS. El elemento "Yam's" es secundario y carente de fuerza distintiva dominante.
4. El enfoque comercial y la percepción del consumidor son marcadamente distintos: YAMMS se enfoca en productos diferenciados y de valor agregado, distribuidos en tiendas de conveniencia, aeropuertos y supermercados con oferta especializada. Las marcas oponentes están dirigidas al mercado tradicional de productos básicos como cereales,



vendidos en supermercados generales o tiendas masivas. Estas diferencias en canales de venta, públicos objetivo y propuesta de valor eliminan la posibilidad de confusión en condiciones reales de consumo.

5. No hay ningún indicio de que exista o pueda existir una asociación económica, empresarial o comercial entre los productos o marcas en cuestión, ni prácticas de mercado que justifiquen una expansión natural entre sus líneas de productos.

Por lo anterior, solicita se continúe con el registro de la marca YAMMS, en clases 29 y 30 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado de folio 6 a 13 del legajo de apelación que, en el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, cuenta con los siguientes signos marcarios inscritos:



1. Marca de fábrica y comercio (Yam's bunkos) registro 257937, en clase 30 internacional, que protege y distingue: cereal. Inscrita el 2 de diciembre de 2016 y vigencia al 2 de diciembre de 2026.



2. Marca de fábrica y comercio: (Yam's bunkos)
registro 258449, en clase 30 internacional, que protege y
distingue: cereales. Inscrita el 2 de diciembre de 2016 y
vigencia al 2 de diciembre de 2026.



3. Marca de fábrica y comercio: (Yam's bunkos)
registro 257939, en clase 30 internacional, que protege y
distingue: cereal de chocolate. Inscrita el 2 de diciembre de
2016, con vigencia al 2 de diciembre de 2026.



4. Marca de fábrica y comercio: (Yam's bunkos)
registro 257938, en clase 30 internacional, que protege y
distingue: cereal. Inscrita el 2 de diciembre de 2016, con
vigencia al 2 de diciembre de 2026.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

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, 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 o servicio, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto indica:

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
- [...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:



SIGNO SOLICITADO



Clase 29: ensaladas, yogur, bebidas de yogur, bebidas a base de yogur, postres de yogur.

Clase 30: sándwiches, wraps, donas, productos de panadería y pastelería, pastas frías empacadas, helados de yogur, dulces de yogur helado.

MARCAS INSCRITAS



Clase 30: cereal.



Clase 30: cereales



Clase 30: cereal de chocolate



Clase 30: cereal.



YAMMS
✴✴✴

Conforme se desprende el signo solicitado y las marcas



inscritas todas se encuentran dentro de la clasificación de signos mixtos; sea, conformados por una parte denominativa y un diseño.

Partiendo de ello, se logra colegir que el contenido gramatical del denominativo propuesto **YAMMS** es semejante al utilizado en la marca inscrita **YAM'S** y en este sentido, tal locución se torna en un elemento que el consumidor va a identificar a la hora de adquirir los productos; siendo esa condición lo que puede generar error o confusión al consumidor. Por otra parte, cabe indicar que si bien los signos cuentan con diseños y colores diferentes lo que tiene mayor impacto o dominio es el contenido denominativo al ser tal expresión la que identifique el producto en el comercio, de ahí que, al contener esa identidad gramatical no es posible concederle protección registral al signo solicitado. Además, a pesar de que los signos inscritos se componen de la palabra **BUNKOS**, al estar la palabra **YAM'S** sobre esta y con el apóstrofo, parece un indicativo de origen empresarial, lo que acrecienta la posibilidad de confusión en este apartado.

En relación con el contenido fonético las denominaciones al contener tal semejanza en su estructura gramatical **YAMMS** vs **YAM'S** y ejercer su pronunciación estas a nivel auditivo se escuchan de manera similar y de esa misma manera será percibida por el consumidor; y es bajo esa precisa condición que, se pueda generar error o confusión al



consumidor con relación a los productos y su correspondiente origen empresarial a la hora de adquirir los productos en el comercio.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado YAMMS como los inscritos no cuentan con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía, por lo que, recae en innecesario entrar a realizar un cotejo en este sentido.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a las marcas que se encuentran inscritas, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.



Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca

YAMMS



propuesta YAMMS (diseño) para la clase 29 y 30 internacional, y los protegidos con las marcas inscritas bajo la denominación YAM'S (diseño), todas en clase 30 internacional, por su naturaleza mercantil se encuentran relacionados debido a que no podríamos obviar que son productos que se comercializan en los mismos tipos de establecimientos comerciales, sea, supermercados “abarrotes”, y es bajo esa precisa circunstancia o condición que el consumidor las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; sea, que podría pensar que esos productos son parte de la línea de productos que comercializa la marca inscrita cuando en la realidad no lo son. Asimismo, no podemos obviar que el consumo de cereal con yogur, se ha vuelto una práctica muy común de consumo para una merienda o desayuno. En consecuencia, no es posible concederle protección registral.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita conforme fue analizado por este Tribunal de alzada, no cuenta con la distintividad requerida que le permita la posibilidad de coexistir registralmente junto con las marcas inscritas; debido a que existe riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:51:51 horas del 10 de septiembre de 2025, la que en este acto se confirma, denegándose



la solicitud de inscripción del signo pedido en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:51:51 horas del 10 de septiembre 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36