



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0544-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y SERVICIOS

MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-7763)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0295-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, sociedad existente conforme las leyes de Mónaco, domiciliada en L'Estoril - 31, avenue Princesse Grace - 98000, Mónaco; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:53:07 horas del 10 de octubre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y servicios , para proteger y distinguir productos en clase 30 y 43 internacional.

Por medio de la resolución dictada a las 11:53:07 horas del 10 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, de conformidad con el artículo 8 inciso 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 compañía **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, en la condición indicada apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. En cuanto a los signos “MONTECARLO” registro: 273145 y



registro: 184073, su mandante aún se reserva el derecho de entablar las acciones de cancelación por falta de uso respectivas, en virtud que se trata de signos ociosos.

2. Dado el carácter distintivo, notorio y altamente reconocido de la marca MONTE-CARLO, vinculada directamente al prestigio del



Principado de Mónaco, resulta evidente que deben prevalecer los derechos anteriores de su representada.

3. Solicita el suspenso del presente proceso, en virtud de que el trámite en que se gestiona la notoriedad de su signo está pendiente de resolución en la oposición interpuesta en el expediente 2024-8959.

Finalmente, solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica y comercio "**MONTECARLO**", registro: 273145, inscrita desde el 03 de agosto de 2018, vigente hasta el 03 de agosto de 2028, titular: FINOLASA SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café, té, cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de maleza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. (visible a folio 5 del legajo digital de apelación)



2. El nombre comercial , registro: 184073, inscrita desde el 16 de enero de 2009, titular: CORPORACIÓN DE INVERSIONES MIGIL S.A., para proteger y distinguir en clase



49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a esparcimiento, actividades culturales, bar, restaurante, cafetería, salón de baile y discoteca. Bienes raíces, ubicado en San José, calle 2, avenida 4. (visible a folio 6 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de 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.

No obstante, lo anterior resulta necesario señalar que, en la resolución recurrida, específicamente en los considerandos primero y quinto aparte III, únicamente se hace referencia a los productos correspondientes a la clase 30 internacional, omitiéndose los servicios relativos a la clase 43. Asimismo, en el considerando sexto denominado “SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”, se consignó como fundamento jurídico para el rechazo del signo solicitado el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, siendo lo correcto incluir el inciso d) del citado numeral.

Sin embargo, estima este Tribunal que las inconsistencias antes señaladas constituyen errores materiales que no generan indefensiones o nulidades, por cuanto del análisis integral de la resolución impugnada es posible determinar con claridad el alcance



de lo resuelto, (la clase 43 fue analizada en el considerando quinto aparte I al aceptar la limitación realizada) así como los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada por la autoridad registral.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros



relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a 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, 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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece



la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de:

- (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual;
- (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y
- (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca.

(Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:



Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA



Clase 30 internacional: Café, extractos de café y preparaciones y bebidas a base de café, en especial café espresso; café molido en forma de pastillas, monodosis o sobres predosificados para preparar en especial café espresso; cafés solubles; cápsulas de café; café verde, café tostado, café en grano, descafeinado, todos los anteriores en especial para café espresso; sucedáneos del café, entre ellos el café espresso; azúcar; chocolate; té; extractos de té para acompañar, preparar o añadir a un café espresso; cacao; preparaciones y bebidas a base de cacao, de café, de chocolate o de té para acompañar, preparar o añadir a un café espresso; dulces; confitería para acompañar un café espresso; achicoria (sucedáneo del café, en especial para café espresso); pasteles, galletas, productos de galletería para acompañar un café espresso. **Clase 43 internacional:** Cafés-bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; aprovisionamiento de cafeterías de servicio rápido, todos los anteriores incluyendo café espresso; salones de té que incluyen café espresso; servicios de restaurante para cafeterías de empresas que



incluyen café espresso; servicios de restaurante; bares; restaurantes; snack-bars; cantinas, todos los anteriores que sirven también café espresso; servicios de café en establecimientos de venta al por menor y para llevar que incluyen café espresso; preparación y servicios de alimentos y bebidas para llevar que incluyen café espresso (según limitación visible a folio 38 y 39 del expediente principal).

SIGNOS INSCRITOS

MONTECARLO



Clase 30: Café, té, cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de maleza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a esparcimiento, actividades culturales, bar, restaurante, **cafetería**, salón de baile y discoteca. Bienes raíces, ubicado en San José, calle 2, avenida 4.

A nivel gráfico, la marca propuesta es mixta, es decir, compuesta por un elemento denominativo acompañado de su parte figurativa, la cual consiste en un círculo, el cual tiene en su interior la silueta de una taza de la que emergen elementos lineales en su parte inferior. En su parte denominativa se presenta la expresión “ESPRESSO MONTE-CARLO”.



Por su parte, los signos previamente registrados, uno es de naturaleza denominativa y el otro mixto, conformados por las expresiones: “MONTECARLO” y “MONTE CARLO 24 HORAS”.

Al efectuar el cotejo correspondiente, este Tribunal advierte que el signo del apelante se encuentra inmerso en la totalidad de la marca y nombre comercial inscritos y objeto de este análisis. El término “MONTECARLO”, constituye el elemento preponderante en los signos comparados, siendo el que prevalecerá en la mente del consumidor medio.

Si bien el signo solicitado incorpora adicionalmente la palabra “ESPRESSO”, este Tribunal estima que dicho término no posee la fuerza distintiva necesaria, que le permita distinguirse en el mercado con relación a las marcas previamente registradas. En consecuencia, se determina una semejanza gráfica sustancial entre los signos confrontados.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en su pronunciación al coincidir en el vocablo “MONTECARLO”, por lo que existe similitud sonora. La inclusión del vocablo “ESPRESSO” no logra eliminar el riesgo de confusión auditiva, debido al carácter descriptivo y de uso común para los productos y servicios pretendidos.

Ideológicamente, al presentarse en los tres signos cotejados, identidad en los términos “MONTECARLO”, hace que se evoque en la mente del consumidor la misma idea o concepto, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.



Respecto a los productos, servicios y giros comerciales que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que pertenecen al mismo sector económico vinculado con cafeterías. Se observa una estrecha relación entre los productos de la clase 30 solicitados y los protegidos por la marca registrada “MONTECARLO”, ya que ambos comprenden café, sucedáneos del café y productos vinculados al consumo en cafeterías.

Asimismo, los servicios de cafetería, café-bar y servicios de café expreso, pretendidos en clase 43 internacional, presentan una conexidad evidente con los productos de la clase 30, por su naturaleza complementaria, coincidencia en canales de distribución y comercialización, público consumidor y finalidad económica. Resulta usual en el mercado de los establecimientos de cafetería que se comercialicen productos de café identificados bajo la misma marca utilizada para los servicios de cafetería, lo que incrementa el riesgo de asociación empresarial.



En cuanto al giro comercial del signo previamente inscrito , se determina la existencia de identidad y afinidad competitiva respecto a los servicios solicitados en clase 43 de la nomenclatura internacional para la marca pretendida, al concurrir dentro del mismo sector comercial y dirigirse a un mismo tipo de consumidor.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en



riesgo de confusión y asociación empresarial.

El apelante manifiesta que los signos previamente registrados, son signos ociosos, sin embargo, no consta dentro del expediente constancia de interposición de procesos de cancelación por falta de uso, por lo que dicho argumento no es de recibo. Mientras los registros marcarios estén vigentes, gozan de la protección conferida por el ordenamiento marcario y deben ser considerados válidos, eficaces y oponibles frente a terceros.

El recurrente sostiene que la marca propuesta posee carácter distintivo, notorio y altamente reconocido, vinculado al prestigio del Principado de Mónaco. Sobre dicha manifestación, no consta en el expediente una declaratoria firme de notoriedad aplicable al presente procedimiento, ni prueba suficiente que permita tener por acreditado que la marca ostente tan condición en territorio costarricense. La referencia a documentación o elementos probatorios contenidos en otro expediente administrativo no implica, por sí misma, su incorporación al presente asunto, ni releva a la parte interesada de la carga procesal de aportar oportunamente la prueba que considere pertinente.

En cuanto a la solicitud de suspensión del presente proceso mientras se resuelve el trámite de notoriedad gestionado en el expediente 2024-8959, este Tribunal no procede a acceder a dicha petición. Debe señalarse, que el análisis de confundibilidad marcaria y determinación de procedencia registral del signo solicitado puede efectuarse válidamente con fundamento en los derechos marcarios vigentes y el cotejo integral de los signos confrontados, sin que resulte



indispensable la previa declaratoria de notoriedad invocada por el apelante.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos y servicios que identifica el distintivo solicitado con los productos y giro comercial amparados por los signos registrados, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:53:07 horas del 10 de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039,



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55