



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0554-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
DMK BABY GMBH, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6293)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0303-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintitrés minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa DMK BABY GMBH, regida bajo las leyes de Alemania y domiciliada en Maria-Cunitz-Strasse 5, 28199 Bremen, Alemania; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:19:42 horas del trece de octubre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de junio de 2025, la abogada María Vargas Uribe, calidades mencionadas y en su



condición de apoderada especial de la empresa DMK BABY GMBH,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger en clase 05 internacional productos farmacéuticos; preparaciones sanitarias para uso médico; preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos; suplementos nutricionales para humanos; preparaciones vitamínicas y minerales; preparaciones alimenticias para bebés; leche en polvo [alimento para bebés]; bebidas para bebés; alimentos para bebés; té medicinal; emplastos y materiales para apósitos; desinfectantes; pañales para bebés, en clase 29 internacional carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas, hongos y hortalizas en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, jaleas de frutas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; productos de proteínas mixtas, consistentes principalmente por leche y proteínas vegetales para la alimentación; aceites y grasas comestibles; budines y cremas; comidas preparadas que consisten principalmente en carne y aves de corral; comidas preparadas que consisten principalmente en pescado; comidas preparadas que consisten principalmente en verduras; comidas preparadas que consisten principalmente en frutas; comidas preparadas que consisten principalmente en huevo; frutas, hongos, frutos secos, legumbres y hortalizas procesadas, en clase 30 internacional Té, sustitutos del té; bebidas a base de té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; chocolate; productos a base de chocolate; golosinas de confitería no medicadas; biscotes; harina; preparaciones de cereales; pan; pasteles; harinas para confitería; muesli; productos alimenticios a base de maíz; productos alimenticios a base de arroz; productos alimenticios a base de cereales; productos alimenticios a base de pasta y fideos; fideos y pasta; comidas preparadas que



consisten principalmente en pasta y fideos; comidas preparadas que consisten principalmente en cereales; comidas preparadas que consisten principalmente en arroz; helados/nieves; mousses de postre; pudines; miel; melaza; levadura, polvo para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias (se excluyó expresamente el café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para la exportación o el consumo, según solicitud de la promovente en escrito presentado en el expediente de origen visible de folio 15 a folio 25).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada las 08:19:42 horas del 13 de octubre de 2025 (folios 33 a 50) denegó



la inscripción de la marca por las causales extrínsecas de inadmisibilidad contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con las marcas:

1. La marca de fábrica y comercio **HUMANA** inscrita en clase 30 para proteger café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para la exportación o consumo.



2. La marca inscrita en clase 5 para proteger suplementos nutricionales.



3. La marca de fábrica y comercio inscrita en clase 5



para proteger suplementos nutricionales para adultos y niños.

4. La marca de comercio **Human Grow** inscrita en clase 5 para proteger suplementos nutricionales.



6. La marca de fábrica y comercio **Human** inscrita en clase 5 para proteger suplementos nutricionales para adultos.



7. La marca de fábrica y comercio **Human** inscrita en clase 5 para proteger suplementos nutricionales para niños.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 10:07 horas del 17 de noviembre de 2025 (folio 14 y 15) expuso los siguientes agravios:

1. Los productos que se solicita proteger con la marca promovida no se confunden con los de la marca HUMANA que protege en clase 30 café en grano o tostado, molido instantáneo, o granel para la exportación o consumo, porque los productos que distingue la marca de su representada en clase 29 son totalmente diferentes.

2. La marca pretendida es mixta y difiere de la marca denominativa inscrita sólo para proteger café HUMANA.

3. Debe tomarse en cuenta que todas las marcas inscritas en clase



05 y que confrontan con la marca solicitada, protegen suplementos nutricionales para niños y adultos, es decir que no distinguen los otros productos que sí distingue la marca pretendida, tales como productos farmacéuticos, preparaciones dietéticas, entre otros, según el listado anteriormente transcrito.

4. El consumidor percibirá la marca solicitada como un todo compuesto por los elementos figurativos y denominativos que la componen, por lo que provocará una idea muy distinta en la mente del consumidor.

Fundamenta sus agravios en el Voto 1151-2013 dictado por este Tribunal (VIGAMOX vs VIGATOX) y solicitó revocar la resolución venida en alzada y continuar con el proceso de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos probados y demostrados en el considerando tercero de la resolución impugnada.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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.



QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda 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.
- [...]

De acuerdo con la norma anterior, 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 el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar el conflicto marcario que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que generan un posible riesgo de confusión para el consumidor, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para evitar el riesgo de confusión y de asociación para el consumidor, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocándose en la medida de lo posible, en el lugar del consumidor; deberá atender quiénes serían los posibles consumidores del bien o servicio que representado por los signos marcarios confrontados. Posteriormente 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 deberá tener principal consideración en las semejanzas y no en las diferencias existentes entre los signos en conflicto, pues son las semejanzas las que fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor



y servirán de base, para objetar el registro de un signo como una medida de protección a los derechos subjetivos adquiridos por terceros que comercializan una marca igual o similar a la pretendida.

De lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguir el operador jurídico para determinar si dos o más signos son confundibles entre sí por las similitudes que existen entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo entre los signos marcarios confrontados en este procedimiento, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, sino también los incisos c), e) y f) del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas que dictan:

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:

[...]

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;

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;
[...]

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con los signos inscritos:

Signo solicitado



Clase 5, 29 y 30 internacional

Clase 05 internacional

Productos farmacéuticos; preparaciones sanitarias para uso médico; preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos; suplementos nutricionales para humanos; preparaciones vitamínicas y minerales; preparaciones alimenticias para bebés; leche en polvo [alimento para bebés]; bebidas para bebés; alimentos para bebés; té medicinal; emplastos y materiales para apósitos; desinfectantes; pañales para bebés,

Clase 29 internacional

Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas, hongos y hortalizas en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, jaleas de frutas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; productos de proteínas mixtas, consistentes principalmente por leche y proteínas vegetales para la alimentación; aceites y grasas comestibles;



budines y cremas; comidas preparadas que consisten principalmente en carne y aves de corral; comidas preparadas que consisten principalmente en pescado; comidas preparadas que consisten principalmente en verduras; comidas preparadas que consisten principalmente en frutas; comidas preparadas que consisten principalmente en huevo; frutas, hongos, frutos secos, legumbres y hortalizas procesadas

Clase 30 internacional

Té, sustitutos del té; bebidas a base de té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; chocolate; productos a base de chocolate; golosinas de confitería no medicadas; biscotes; harina; preparaciones de cereales; pan; pasteles; harinas para confitería; muesli; productos alimenticios a base de maíz; productos alimenticios a base de arroz; productos alimenticios a base de cereales; productos alimenticios a base de pasta y fideos; fideos y pasta; comidas preparadas que consisten principalmente en pasta y fideos; comidas preparadas que consisten principalmente en cereales; comidas preparadas que consisten principalmente en arroz; helados/nieves; mousses de postre; pudines; miel; melaza; levadura, polvo para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias.

(Se excluyó el café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para la exportación, a solicitud del promovente)

Signo Inscrito

HUMANA

Clase 30 internacional

Café en grano o tostado, molido instantáneo o granel, para la exportación o consumo.



Titular

Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú

Registro 408567

Signo Inscrito

Human
Nutrition

Clase 5 internacional

Suplementos nutricionales.

Titular

Empresa Social Nutrívida S.A.

Registro 408770

Signo Inscrito

Human

Clase 5 internacional

Suplementos nutricionales para adultos y niños

Titular

Empresa Social Nutrívida S.A.

Registro 315734

Signo Inscrito

Human Grow

Clase 5 internacional

Suplementos alimenticios

Titular

Empresa Social Nutrívida S.A.



Registro 406588

Signo Inscrito



Clase 5 internacional

Suplementos nutricionales para adultos

Titular

Empresa Social Nutrivida S.A.

Registro 320460

Signo Inscrito



Clase 5 internacional

Suplementos nutricionales para niños

Titular

Empresa Social Nutrivida S.A.

Registro 316724

Al apreciar los conjuntos marcarios de los signos mixtos cotejados, resulta pacífico que en ninguno de ellos prevalece el elemento figurativo frente al elemento denominativo pues ningún diseño, figura, grafía o trazado posee impacto suficiente para destacar frente a la fuerza natural y propia de las palabras que deben pronunciarse y escucharse de parte del público consumidor, no queda duda para este Tribunal que las signos marcarios mixtos confrontados se percibirán



a partir de los vocablos contenidos en cada uno ellos, según se aprecia en la siguiente tabla que contiene los signos mixtos cotejados:

Marca pretendida	Marcas inscritas			
				

Por lo anterior, el cotejo se efectúa a partir de elementos denominativos contenidos en cada signo mixto ilustrado y con fundamento en los vocablos contenidos en las marcas denominativas: **Humana** y **Human Grow**.

Debe cotejarse entonces la palabra “HUMANA” de la marca pretendida frente a los vocablos contenidos en las marcas inscritas, sean HUMANA; HUMAN NUTRITION; HUMAN; HUMAN GROW; BLUE HUMAN; y LITTLE HUMAN, lo cual evidencia pacíficamente las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales detectadas por la operador jurídico del Registro de origen, tome en cuenta el recurrente que a partir de este cotejo, resulta evidente el riesgo de confusión y de asociación para el consumidor que observará, pronunciará o escuchará cualquiera de los términos antes detallados.

Por lo anterior, se rechazan los agravios de la recurrente referidos a



que el consumidor percibirá la marca solicitada como un todo, compuesto por elementos figurativos y denominativos pues,



como se indicó anteriormente, el elemento figurativo de este signo mixto no transmite ningún concepto o idea clara al público consumidor, quien inevitablemente se fijará en el término “HUMAMA” que resalta en centro del diseño por el color, tamaño y grafía de las letras del vocablo.

Desde el punto de vista gráfico, note la recurrente que el término HUMAN que contienen los elementos denominativos de las marcas inscritas, sean HUMAN NUTRITION; HUMAN; HUMAN GROW; BLUE HUMAN; y LITTLE HUMAN; está totalmente contenido en el elemento denominativo de la marca pretendida por lo que este vocablo no suministra la distintividad necesaria, para autorizar la coexistencia de la marca solicitada en el sector del mercado pertinente

A nivel fonético los elementos denominativos se pronuncian, se escuchan y se perciben de manera casi idéntica, por lo que, el consumidor podría pensar que las marcas pertenecen al mismo titular del signo inscrito, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Desde el punto de vista ideológico, al estar contenido el vocablo HUMAN en la marca pretendida y al ser idéntica a la marca Humana (registro 408567) es pacífico y claro el riesgo de confusión en este nivel conceptual, provocando que el consumidor pueda deducir que la marca pretendida posee el mismo origen empresarial y resultando que no es posible autorizar su registro bajo estas circunstancias

La normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, protegiendo al mismo



tiempo los derechos subjetivos de los titulares marcarios, al impedir que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los signos registrados, cuando exista posibilidad o riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Considera la recurrente, que el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual debió atender la diferencia existente entre los productos representados por cada una de las marcas cotejadas, pues según sus alegatos, casi todas las marcas inscritas confrontadas protegen suplementos nutricionales para niños y adultos en la clase 05 internacional y que productos protegidos por su marca, son muy distintos a los protegidos por aquellas marcas; este agravio no es de recibo, note la recurrente que la marca pretendida solicita proteger en clase 05 internacional, preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos; suplementos nutricionales para humanos; preparaciones vitamínicas y minerales; preparaciones alimenticias para bebés; entre otros productos enlistados que evidentemente son similares, complementarios y posibles sustitutos



de los suplementos nutricionales protegidos por las marcas inscritas, razón por la que se rechazan totalmente sus agravios.

Por otra parte, la marca propuesta también solicita proteger en clase 29 internacional productos de proteínas mixtas, consistentes principalmente por leche y proteínas vegetales para la alimentación y en clase 30 internacional solicita distinguir productos alimenticios a base de cereales, productos alimenticios a base de pasta y fideos, entre otros; en este sentido, este Tribunal no puede aceptar los agravios del recurrente, quien considera que, conforme al criterio del operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual deberían fusionarse las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, esta manifestación es totalmente rechazada por este Órgano Colegiado, note la agravante que lleva razón el señor registrador de origen, por cuanto no existe mayor diferencia conceptual para el público consumidor común entre “productos alimenticios” de su marca pretendida y “suplementos alimenticios” o “suplementos nutricionales” distinguidos por las marcas inscritas antes referidas, resultando que el consumidor puede considerarlos sustitutos o complementarios uno del otro.

En cuanto a los alegatos de la recurrente, referidos a productos asociados al café, en grano o molido; este Tribunal le recuerda que estos productos habían sido excluidos del listado original conforme a la solicitud del mismo promovente, razón por la que este Órgano Colegiado no emite criterio al respecto.

La recurrente aporta doctrina y jurisprudencia como sustento de sus agravios, en este sentido, este Tribunal ha reiterado que cada caso



sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:19:42 horas del trece de octubre de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa DMK BABY GMBH, regida bajo las leyes de Alemania contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:19:42 horas del trece de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55