



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0582-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
EASYFISH SL, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-8222)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0323-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y nueve minutos del catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa EASYFISH SL, regida bajo las leyes de España y domiciliada en c/Rutlla 196, baixos Girona 17003 España; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 11:12:54 horas del veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de junio de 2025, el abogado Aaron Montero Sequeira, de calidades mencionadas, en



su condición de apoderado especial de la empresa EASYFISH SL,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger en clase 31; pescados (vivos); mariscos y crustáceos (vivos); peces vivos, y en clase 35 para distinguir: servicios de importación y exportación de pescado congelado y vivo; servicios de publicidad; servicios de promoción de ventas para terceros; gestión de negocios comerciales relacionados con la venta, importación y exportación de pescado; administración comercial relacionada con la venta, importación y exportación de pescado; venta al detalle en comercios de pescados (vivos o congelados); reagrupamiento, por cuenta de terceros, de pescados (vivos o congelados), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad y también por medios electrónicos; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial (folio 2 a 4)

Mediante resolución dictada a las 11:12:54 horas del 27 de octubre de 2025 (folios 33 a 50) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca pretendida por causales intrínsecas de inadmisibilidad según lo establecido por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) también denegó el registro por las causales extrínsecas preceptuadas por los incisos a) y b) del artículo 8 *ibidem*, pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial



con la marca de fábrica y comercio inscrita en la clase 29 internacional para distinguir: aros de cebolla rebozados/anillos de cebolla rebozados; atún [pescado]; caldos; Carne; carne de ave; carne de cerdo; Cassoulet; cebollas en conserva; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; croquetas; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; falafel; filetes de pescado; gambas que no estén vivas / camarones que no estén vivos; guacamole; hummus [pasta de garbanzos]; pasta de calabacín; patatas fritas / papas fritas; pescado; ratatouille; sopas / consomés; sopas juliana / sopas vegetales; tortillas francesas / omelettes; Tortitas de patata; verduras, hortalizas y legumbres cocidas

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución precitada, y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 11:56 horas del 24 de noviembre de 2025 (folio 8 y 9), el recurrente expuso los siguientes agravios:

1. Existen diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas cotejadas; los signos son mixtos y visualmente contienen diseños muy diferentes entre sí; se componen además de palabras diferentes.

2. A nivel fonético existen diferencias suficientes para evitar el riesgo de confusión porque la marca registrada posee varias palabras que en su conjunto se observan y se pronuncian diferente, mientras que la



marca pretendida consta únicamente de tres palabras.

3. Existen diferencias ideológicas entre los signos porque, a pesar de que las palabras EASY coinciden, es importante destacar que la marca registrada se traduce al español como “TODO NATURAL PREPARACIONES DIARIAS- EASYFRESH DE MI COCINA A LA TUYA” por lo que es conceptualmente distinto al significado de la marca promovida EASYFISH SERVICE SOURCING.

3. La marca pretendida no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la distintividad de la marca, esta cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral y por estas razones no lleva razón este Registro al afirmar que la marca de su representada carece de distintividad y que lleva a error al consumidor.

4. Los productos de consumo protegidos por cada marca confrontada se refieren a ámbitos de negocios diferentes; la marca registrada se refiere a comida preparada y la marca pretendida se refiere a productos crudos razón por la que están dirigidos a segmentos distintos de consumidores. La afirmación del registro de origen en cuanto a que los productos enlistados por cada signo marcario provienen del mar, no tiene relevancia jurídica, pues los consumidores no tendrán ningún motivo para asociar las marcas.

5. Se debe tomar en cuenta que, para efectos del análisis de confusión no basta simplemente con verificar que dos marcas se refieren a productos de clase 29 (registrada) y 31 y 35 (marca solicitada) sino que debe determinarse si existe relación entre los productos.



resultando esencial determinar cuál es el ámbito comercial específico o el servicio final que será prestado por su titular al consumidor.

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.

Así, 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, y por ende no sería posible dar protección registral a ese signo pretendido.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, en el caso de examen, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, determinan:

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) 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, sea este 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 es las semejanzas con 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 el artículo 24 del Reglamento a la ley citada que dicta:

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 expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo propuesto con la marca inscrita:

Signo solicitado



Clase 31 y 35 internacional

En clase 31 distingue pescados (vivos); mariscos y crustáceos (vivos); peces vivos y en clase 35 internacional: servicios de importación y exportación de pescado congelado y vivo; servicios de publicidad; servicios de promoción de ventas para terceros; gestión de negocios comerciales relacionados con la venta, importación y exportación de pescado; administración comercial relacionada con la venta, importación y exportación de pescado; venta al detalle en comercios de pescados (vivos o congelados); reagrupamiento, por cuenta de terceros, de pescados (vivos o congelados), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad y también por medios electrónicos; organización de ferias y



exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial.

Signo Inscrito



Titular: FOODIE GLJ S.A.

Clase 29 internacional para proteger Clase 29 para proteger aros de cebolla rebozados/anillos de cebolla rebozados; atún [pescado]; caldos; Carne; carne de ave; carne de cerdo; Cassoulet; cebollas en conserva; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; croquetas; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; falafel; filetes de pescado; gambas que no estén vivas / camarones que no estén vivos; guacamole; hummus [pasta de garbanzos]; pasta de calabacín; patatas fritas / papas fritas; pescado; ratatouille; sopas / consomés; sopas juliana / sopas vegetales; tortillas francesas / omelettes; Tortitas de patata; verduras, hortalizas y legumbres cocidas.

La reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que previo al cotejo marcario debe establecerse cuál elemento de los signos –figurativo o denominativo– prevalece, pues ello permite definir cuál elemento del signo será percibido principalmente por el consumidor en su intelecto.



Lo anterior permite analizar las semejanzas que existen en el elemento predominante del signo, pues es a partir de las semejanzas –y no de las diferencias– que surge el riesgo de confusión, por esta razón se rechazan los agravios del recurrente orientados a que debe darse prioridad a las diferencias en los conjuntos marcarios de cada signo examinado pues el derecho marcario exige que deben analizarse el riesgo a partir de las similitudes (inciso c) artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas).

Así, el cotejo marcario debe realizarse entre el elemento denominativo preponderante de la marca inscrita, sea “EASY FRESH”, toda vez que los demás vocablos contenidos en este signo marcario, a criterio de este Tribunal, son secundarios porque el consumidor no los denotará a “golpe de ojo” sino que su atención se dirigirá a las palabras que se encuentran en el centro del diseño y que serán perceptibles porque poseen una mayor dimensión en su letra y en el grosor de la grafía de los términos “EASY FRESH”.

Igualmente se determina que, en el elemento denominativo de la marca pretendida, los términos relevantes y que impactarán en la percepción del consumidor son “EASY FISH”, resultando que las palabras “SERVICE – SOURCING” poseen una menor dimensión que no permanecerán en el recuerdo del consumidor, además no ofrecen trascendencia suficiente en el presente análisis por tratarse de términos comunes en el mercado de bienes y servicios.

De acuerdo con lo anterior deben confrontarse los vocablos “EASY FRESH” de la marca pretendida, frente a “EASY FISH” de la marca inscrita, resultando evidente la similitud a nivel gráfico porque ambos



elementos denominativos inician con la misma palabra “EASY” seguida de la letra “F” lo cual, aunado al hecho que ambos elementos finalizan con las letras “SH” que genera un riesgo de confusión evidente a nivel visual, note el recurrente que existen más similitudes que diferencias en este análisis gráfico, razón por la cual, sus agravios referidos a que deben atenderse las diferencias existentes entre los conjuntos marcarios no pueden ser recibidos por este Tribunal.

La similitud detectada anteriormente, se traslada pacíficamente a nivel fonético pues las palabras “EASY FRESH” y “EASY FISH” se pronuncian de forma similar y provocan que aumente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor que pronuncie o escuche los términos antes mencionados.

Aunque a nivel conceptual lleva razón el recurrente al manifestar que las traducciones de estos términos son diferentes en el idioma español, este Tribunal determina que, en ambos casos el consumidor que observe los conjuntos marcarios de cada signo percibirá inmediatamente que ambas marcas protegen productos asociados a peces vivos o pescados congelados, surgiendo entonces inevitablemente el riesgo a nivel ideológico,

No comparte este Tribunal los agravios del recurrente al afirmar que existen diferencias entre los productos distinguidos por la marca propuesta y la marca inscrita, debe tomar en cuenta el agravante que la marca rogada protege pescados (vivos), resultando evidente para el consumidor que el pescado ofrecido tiene que estar congelado, porque la misma marca también protege “peces vivos”, resultando que sobre este último producto mencionado sí podrían existir canales



de distribución diferentes para la distribución de “peces vivos” pero no para “pescados congelados”.

Por lo anterior, en cuanto a los productos referidos a pescados congelados sí existe la posibilidad que ambos productos coincidan en sus puntos de ventas, lo cual provoca que aumente el riesgo de confusión y de asociación antes expuesto, no solamente en la clase 31 internacional, sino también en la clase 35 internacional, pues el promovente solicita proteger los servicios de importación y exportación de pescado vivo y congelado.

De acuerdo con lo anterior, el elemento denominativo de la marca pretendida no suministra la distintividad suficiente para que este órgano autorice la coexistencia marcaria solicitada por el recurrente, toda vez que resulta pacífico y claro el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor, quien podría deducir fácilmente que la marca pretendida posee el mismo origen empresarial de la marca inscrita, resultando que, ante estas circunstancias, no es posible autorizar el registro promovido según lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas,

Tome en cuenta el recurrente que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe 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.

Sobre el principio de especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad



diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles [...]

Considera el recurrente, que el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual debió atender la diferencia existente entre los conjuntos marcarios y las diferencias que existen en los productos representados por cada una de las marcas cotejadas; estos agravios no son de recibo, enfatiza este Tribunal, que la marca pretendida solicita proteger en la clase 31 internacional “pescados vivos” y “peces vivos” resultando que los pescados deberán estar congelados, al igual que los que distingue la marca inscrita en la clase 29 internacional; empero lo anterior no motiva engaño para el público consumidor.

Además, los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece que los productos deben analizarse de la forma en que se presentan al consumidor, resultando que basta que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de que el consumidor los logre asociar o relacionar, tal y como sucede en el caso examinado.

Por otra parte, debe considerar el recurrente que no es necesario que se haya generado la confusión para el consumidor, sino que es



suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca (inciso f) del artículo 24 ibidem).

Considera este Tribunal, que la marca propuesta no contiene causales intrínsecas de inadmisibilidad (inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas), razón por la que se declaran admisibles los agravios del recurrente en cuanto a que el signo propuesto no es engañoso en cuanto a los productos que solicita distinguir en relación con el conjunto marcario.

En cuanto a la doctrina y jurisprudencia aportada como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando que las resoluciones dictadas por este órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no constituyen lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan los agravios de la parte recurrente orientados a identificar el caso de examine con otros expedientes resueltos por este Tribunal.

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 11:12:54 horas del veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, por lo que se confirma la resolución, en cuanto a las causales extrínsecas de inadmisibilidad de la marca



pretendida de acuerdo con lo preceptuado por los incisos



a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa EASYFISH SL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 11:12:54 horas del veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, la cual **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