



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0533-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2024-9077 Y 2024-13241

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0278-2026

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

Recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:32 horas del 23 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de setiembre de 2024, el señor Franz Fernández Chaves, cédula de identidad 1-1085-0066, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L.**, entidad nacional con cédula de persona jurídica 3-102-832930, domiciliada en San José, Montes de Oca, Sabanilla de la entrada principal del Centro Educativo Campestre 50 metros oeste y 25 sur, casa a mano izquierda con portón gris arrollable, solicitó la inscripción



de la marca de servicios , en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: servicio de venta de productos para mascotas tales como: bebederos, comederos, juguetes, ropa, zapatos, camas, areneros, correas, pecheras, joyería, artículos de cuidado para mascotas, por escrito adicional 2024/O13012 del 9 de septiembre de 2024, en respuesta a la prevención de forma realizada por el Registro, entre otros requisitos que fueros cumplidos se aporta la traducción de la marca “Illumination Pets”, significa “Iluminando a Mascotas”. (Folio 10 del expediente principal)

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona la abogada María de la Cruz Villanea, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., para interponer oposición contra la marca de servicios



en clase 35 internacional, pedida por la empresa DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., y expone sus argumentos de defensa y adjunta prueba. (Folio 15 a 96 del expediente principal)



Mediante resolución de las 13:25:40 horas del 9 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, procedió a dar el traslado de la oposición interpuesta por la representante de la UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., a la compañía DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L. Notificación realizada el 15 de enero de 2025. (Folio 103 a 107 del expediente principal)

Por escrito adicional 2025/1419 del 5 de febrero de 2025, el representante de la compañía DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., expone sus argumentos y adjunta prueba. (Folio 108 a 134).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:07:31 horas del 23 de septiembre de 2025, procede acumular los expedientes relativos a las solicitudes de inscripción de la marca de servicio “ILLUMINATION PETS (diseño)” tramitada bajo el expediente número 2024-9077; y la marca de fábrica y servicios “ILLUMINATION” tramitada bajo el expediente número 2024-12319; a fin de resolverlos conjuntamente; de conformidad con el artículo 17 párrafo segundo de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Mediante resolución de las 11:09:32: horas del 23 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “I. RECHAZAR el uso anterior del signo ILUMINATION bajo el expediente 2024-12319 solicitado por UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, por cuanto la prueba aportada no es suficiente para demostrar el uso anterior. II. **RECHAZAR** la notoriedad de la marca ILUMINATION, bajo el expediente 2024-12319 solicitado por UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, por cuanto la prueba aportada no es suficiente para demostrarla notoriedad. III. **DENEGAR** la oposición planteada por María de la Cruz



Villanea, apoderada especial de UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC,



contra la solicitud de inscripción de la marca , en clase 35, tramitada bajo el expediente número 2024-9077, solicitada por Franz Fernández Chaves, apoderado generalísimo de DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., la cual se acoge. IV. **DENEGAR** la oposición planteada por Franz Fernández Chaves, y Deylin Yanelqui Sevilla Sevilla, apoderados generalísimos de DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., en contra de la solicitud de inscripción de la marca ILLUMINATION, en clase 25, 28 y 41, tramitada bajo el expediente número 2024-12319, solicitada por María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., la cual se acoge. V. **ACOGER** la solicitud de inscripción del signo



, expediente 2024-9077 en clase 35 internacional, solicitada por Franz Fernández Chaves, apoderado generalísimo de DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., apoderado generalísimo de DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., y **ACOGER** la solicitud de inscripción del signo ILLUMINATION, expediente 2024-12319, en clases 25, 28 y 41 internacional, solicitada por UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC. Notificación realizada el 25 de septiembre de 2025. (Folio 141 a 182 del expediente principal).

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., sobre lo apelado señaló:

1. Su representada tiene un interés real y legítimo al ser titular de la marca ILLUMINATION, en clases 25, 28 y 41 internacional.



2. Universal Studios, es una de las principales compañías de entretenimiento del mundo que fue creada en 1912, la cual se distingue esencialmente por sus películas y parques temáticos, primeramente inició como un estudio de cine y se convirtió rápidamente en un líder en la producción de películas, siendo que con el paso de los años diversificó su catálogo de películas, produciendo clásicos de diversos géneros, desde comedias hasta dramas, además se ha posicionado como un líder en innovación, especialmente en la creación de atracciones y experiencias que combinan tecnología avanzada con narrativas inmersivas.

3. La relación que se presenta entre UNIVERSAL STUDIOS, e ILLUMINATION, es una de las cooperaciones más exitosas en la industria del entretenimiento; por cuanto illumination fue constituida por Chris Meledandri en el 2007, es una compañía de animación subsidiaria de Universal, que forma parte del conglomerado NBCUniversal, siendo esa alianza clave para facilitar a estas empresas trabajar conjuntamente en la creación, distribución y promoción de películas animadas, las cuales han cautivado a audiencias globales.

4. La compañía ILLUMINATION, es reconocida en la creación de franquicias icónicas como Despicable Me (y sus famosos Minions), Super Mario Bros. La película, The Secret Life of Pets y Sing; películas que han sido distribuidas por Universal Studios, afianzando un alcance global gracias a la infraestructura y experiencia de Universal en el ámbito del marketing, la distribución y las estrategias comerciales; asimismo ese ligamen ha sido clave para extender el impacto de esas franquicias más allá del cine, con la manufactura de productos derivados, artículos para humanos y mascotas, juguetes,



videojuegos y atracciones en los parques temáticos de Universal Studios, como las áreas dedicadas a los Minions.

5. Con respecto al impacto a nivel mundial de la marca ILLUMINATION, en la producción de películas y su diversidad en la comercialización de productos derivados de estos largo metrajes, de ahí que, es de importancia traer a colación su impacto en Costa Rica, con relación a la venta de una gran cantidad de productos de todo tipo, lo cual se demuestra en el anexo segundo del escrito presentado en el que consta la certificación notarial de venta de productos varios como pastas de dientes, juguetes, peluches o afines en establecimientos comerciales de mucho auge, por ejemplo Mas X Menos, Walmart, Toys, Universal, etc; y la certificación notarial de artículos en venta para perros, comercializado para entrega en Costa Rica de Minions Otto Plush Dog Toy – Squeaky Despicable Me Rise of Gru Toy para Perros.

6. La marca pretendida intenta proteger servicios destinados a la comercialización de productos para mascotas, lo cual evidencia que puede ocurrir una evidente asociación empresarial entre la marca opuesta y la de su mandante, por cuanto el impacto nacional y mundial de la marca ILLUMINATION, con sus producciones es innegable, y el utilizar su nombre para la comercialización de productos puede evidentemente provocar que el consumidor crea que estos provienen del mismo origen empresarial, en especial si ya existen productos para mascotas con la marca de su representada, tal y como quedó demostrado en el anexo 2.

7. Del cotejo marcario de los signos en conflicto, se determina la existencia de riesgo de asociación, que en el presente caso es de gran



importancia por cuanto la marca tiene un carácter trascendental, además de la proyección mundial que ostenta su representada, siendo que ese riesgo aumenta significativamente debido al grado de reconocimiento que esta posee entre los consumidores, lo cual genera varias implicaciones sea: el carácter trascendental y mundial como factor amplificador, condición que puede llevar a los consumidores a creer que existe un vínculo comercial; y el riesgo de percepción en el consumidor, situación que podría diluir la identidad de la marca mundialmente reconocida e inclusive ocasionar daños respecto a la reputación del signo, si sus productos o servicios no cumplen con los estándares esperados. En consecuencia, se presenta un problema si la marca solicitada logra ingresar a la corriente registral, por tales razones, le incumbe a esta instancia que esa situación no suceda, en amparo de los intereses de los consumidores.

8. Se reafirma el deber de aplicación del principio de veracidad, que en el presente caso es de suma importancia por cuanto existe el deber de proteger el derecho que ostenta el consumidor a no ser engañado.

9. Adjunta como sustento de lo alegato los votos 349-2008, 065-2010, 104-2010, 166-2010 y 0216-2016; dictados por este Tribunal de alzada.

Solicita se acoja la presente oposición a la solicitud de la marca propuesta ILLUMINATION PETS (EXP-2024-9077), y se proceda con el rechazo de su inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos tenidos por probados por el Registro de instancia, en su considerando tercero, y destaca para el dictado de la presente resolución los siguientes:



1. La compañía DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., para el 2 de septiembre de 2024, presentó solicitud de inscripción de la

marca de servicios  en clase 35 internacional
(EXP-2024-9077).

2. El 27 de noviembre de 2024, la compañía UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios ILLUMINATION, para las clases 25, 28 y 41 internacional (EXP-2024-12319).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal naturaleza de relevancia para el dictado de la presente resolución.

- La compañía UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., no logra acreditar con la prueba aportada que el signo marcario **ILLUMINATION**, haya sido utilizado con anterioridad al signo objetado; como tampoco logra acreditar que la marca ostente la condición o atributo de notoriedad alegado.

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. I.-DEL ESTUDIO DE LOS SIGNOS EN



PUGNA. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando éste 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.

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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro



comercial.

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 los mismos.

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
- 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.”

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. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que;



con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso sometido a conocimiento, este Tribunal de alzada procede a realizar el cotejo de los signos en pugna de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

(EXP-2024-9077)



Clase 35: servicio de venta de productos para mascotas tales como: bebederos, comederos, juguetes, ropa, zapatos, camas, areneros, correas, pecheras, joyería, artículos de cuidado para mascotas.

MARCA SOLICITADA



(EXP-2024-12319)

ILLUMINATION

Clase 25: ropa, a saber, camisas y tops, vestidos, faldas, pantalones, pantalones vaqueros, pantalones cortos, mamelucos, monos, sudaderas y pantalones de chándal, trajes de chándal, guantes, tirantes, corbatas, abrigos y chaquetas, calcetería, pijamas, batas, camisas de dormir, ropa de dormir, trajes de baño, ropa interior, disfraces de Halloween, ropa infantil y baberos de tela para bebés; sombreros; sombrerería, a saber, gorras; zapatos, botas y pantuflas.

Clase 28: juguetes, juegos y juguetes, a saber, figuras de acción y accesorios para las mismas, juguetes para la bañera, cometas, bloques de construcción de juguete, juegos de mesa, juegos de habilidad de acción, juegos manipulativos, juegos de puntería, varitas para hacer burbujas y juegos de soluciones, juguetes de actividades múltiples para niños, máscaras de disfraces, juguetes mecánicos, vehículos de juguete y sus accesorios, muñecas, accesorios para muñecas, ropa para muñecas, muñecas de peluche, figuras de juguete y sus accesorios, figuras de juguete, juguetes hinchables, discos voladores, rompecabezas, canicas, juguetes de peluche, marionetas, juguetes para montar, monopatines, globos, patines, bancos de juguete, juguetes que lanzan chorros de agua y juguetes de peluche; adornos para árboles de navidad; globos de agua; máquinas de pinball; naipes; unidad portátil para jugar a juegos electrónicos adaptada para su uso con una pantalla o monitor externo; pelotas de golf y deportivas, pelotas de ejercicio para aliviar el estrés.

Clase 41: servicios de entretenimiento en forma de series de películas, series de televisión, contenidos breves de entretenimiento, vídeos y



podcasts en el ámbito de las noticias, los deportes, la comedia, el drama, la música y los contenidos variados; servicios de entretenimiento en forma de producción y distribución de películas, series de televisión, contenidos breves de entretenimiento, vídeos, podcasts y juegos en el ámbito de las noticias, el entretenimiento, los deportes, la comedia, el drama, la música y los contenidos variados; suministro de imágenes, vídeos no descargables y contenidos multimedia en el ámbito de las noticias, los deportes y el entretenimiento a través de Internet, redes móviles e inalámbricas; software de juegos interactivos no descargables; software interactivo no descargable en el ámbito del entretenimiento; servicios de atracciones de parques de atracciones y parques temáticos; presentación de espectáculos en vivo; prestación de servicios de parques acuáticos; prestación de áreas recreativas para entretenimiento y diversión, a saber, áreas de juegos interactivos; organización de eventos en el ámbito de las noticias, los deportes y el entretenimiento; organización de concursos, muestras y exhibiciones en el ámbito de las noticias, los deportes y el entretenimiento; suministro a la carta y alquiler de películas, series de televisión, contenidos cortos de entretenimiento, vídeos, podcasts y juegos en los ámbitos de las noticias, los deportes, la comedia, el teatro, la música y los contenidos variados; publicaciones electrónicas en línea no descargables, a saber, obras de texto y gráficas con noticias, deportes y entretenimiento.



Para el caso bajo estudio, se observa que la marca propuesta por la compañía por **DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L.**, corresponde a un signo mixto, sea, compuesta por dos palabras



escritas en grafía especial y mayúsculas, una de color rojo y la otra en color verde; además de una figura cónica en color amarillo ubicada en el espacio de la letra “O” de la palabra ILLUMINATION, donde se encuentra la imagen de la pata de un perro y en el extremo superior del círculo la figura o silueta de un perro y un gato, y en su parte inferior la palabra pets; lo anterior, a diferencia de la marca propuesta por la compañía **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, que es únicamente denominativa ILLUMINATION, escrita en letra mayúscula y en color negro.

Tomando en consideración tales elementos; este Tribunal estima



importante acotar que con relación al signo  propuesto por la empresa **DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L.**, utiliza la palabra adicional “pets”, que traducida al español significa “mascotas” por lo que corresponde a un término genérico y de uso común para los servicios que pretende proteger el signo, por lo que es una palabrapero inapropiable por parte de terceros; en consecuencia, debe ser excluido de la valoración en el cotejo marcario, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento.

Partiendo de lo expuesto, el cotejo se limita al uso de la palabra ILLUMINATION, contenida en los signos en pugna, por lo que, bajo esa condición o particularidad es claro que los signos bajo estudio tanto a nivel gramatical como fonético se escuchan y perciban de manera idéntica.



Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de verificar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra empleada **ILLUMINATION** en ambos signos y que se encuentran en idioma inglés, traducida al español refiere al concepto de “iluminación”; por lo que en este sentido la dicción empleada ya sea en idioma inglés o traducida al español se refiere a un mismo contenido lingüístico.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos y servicios que pretenden proteger, lo anterior con el fin de valorar la precedencia o no 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 solicitado o registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran normados en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Así, los servicios que se detallan líneas arriba y que pretenden

protegerse con la marca  en **clase 35** internacional,



propuesta por la empresa **DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L.**, pretende la protección de servicios específicamente para mascotas; a diferencia de la marca **ILLUMINATION** en las clases **25, 28 y 41** internacional, propuesta por la compañía **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, que pretende la protección de productos para personas dentro del área delimitada de “artículos (prendas de vestir, adornos, juguetes) y servicios de entretenimiento”; por lo que, es claro que la naturaleza mercantil de ambas promoventes dista de poder ser relacionados por el consumidor; debido a que la comercialización y distribución de los servicios y productos se realizan de manera diferente, lo que permite que los consumidores no relacionen las marcas y su origen empresarial, ya que el consumidor a la hora de adquirir los productos lo hace en sectores diferentes del mercado, o en su defecto en áreas diferentes de los establecimientos comerciales que se dedican a vender este tipo de productos; en consecuencia, bajo esa circunstancia no existe motivo alguno para denegarles la protección registral a ambas solicitudes.

Del análisis realizado, este Tribunal tiene por acreditado que si bien los signos en pugna presentan similitud, del cotejo de productos realizado se desprende que el riesgo de confusión no se configura en el caso bajo análisis; debido a que dicho peligro o riesgo no radica únicamente en la posibilidad que tiene el consumidor de tomar una cosa pensando que es otra; sino que además, en la posibilidad de que no pueda reconocer o distinguir la diferencia existente entre los signos, los productos y servicios que se comercializan y su correspondiente origen empresarial, lo que claramente no sucede en el presente caso que se analiza; debido a que el consumidor puede identificar y diferenciar los signos distintivos con precisión, en los diferentes sectores de mercado que cada uno pretende comercializar.



Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal motivo alguno para

denegar la solicitud de inscripción de la marca propuesta por **DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L.**, como tampoco la solicitud de la marca **ILLUMINATION** pedida por la empresa **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, al contener ambas propuestas la distintividad necesaria para concederles protección registral; por tanto, no se infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 de su Reglamento, siendo procedente la protección de ambas solicitudes.



II.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA COMPAÑÍA OPOSITORA UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC. Con relación a los argumentos expuestos por la compañía opositora y ahora apelante, este Tribunal de alzada, procede a emitir las siguientes consideraciones:

a)- Sobre el uso anterior que indica ostenta su representada sobre el signo ILUMINATION. Al respecto, es importante señalar que, en diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso, o en su caso el registro, generan la adquisición originaria de derechos de marca, confrontándose así dos sistemas: el declarativo y el atributivo, existiendo entre ambos un sistema que le reconoce tanto al uso como al registro derechos marcarios, un sistema de naturaleza mixta, que es el que sigue la legislación nacional según se desprende del artículo 4 de la Ley de marcas, que al respecto indica:

Artículo 4°. – Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:



a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...

Por su parte, el artículo 40 de la Ley de marcas, enmarca la definición de uso de la marca, estableciendo:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la



marca.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley de marcas, en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Además, la normativa en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de rito, establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo que respecta a la prueba de uso, esta debe ser anterior a la presentación del signo pretendido según el fundamento de oposición



por derecho de terceros del artículo 8 de la ley de marcas que indica al respecto:

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:

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen **usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro**, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

Partiendo del citado cuadro normativo, se procede a realizar la valoración de las pruebas presentadas por la empresa **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, que consta en el expediente 2024-9077 de la siguiente manera:

La prueba relacionada en Anexo I, visible de folio 28 a 33, refiere a la certificación notarial de la página: www.actualtv.es que hace referencia a “La increíble historia Illumination, productora detrás de Super Mario Bros: La película”. La nota del sitio web menciona que la empresa Illumination Entertainment es un estudio de Hollywood muy exitoso, creado desde el año 2000 y conocido por películas animadas como “Mi villano favorito”, “La vida secreta de tus mascotas”, “Sing” “El Grinch”, “Megamind”, “El origen de los guardianes”; así como



también refiere al proceso de creación de sus películas animadas y presupuestos; y que la empresa ha creado cortometrajes de “los minions”, juegos, juguetes, hasta ropa; que sobresale por su innovación, creatividad y tecnología en los efectos especiales de sus películas. De la información suministrada lo que se desprende es el éxito, trayectoria y alcance del estudio cinematográfico “Illumination Entertainment” sea, sobre la compañía productora; pero dicha información es omisa en cuanto al uso de la marca “ILLUMINATION” que se pretende proteger; además, el sitio web incorporado y consultado obedece a una página web de España, lo que no demuestra su uso o impacto en Costa Rica.

De los documentos visibles de folio 34 a 52, consta certificación notarial de la página web (www.ilimination.com) la cual refiere a las películas: Mi villano 4, Migración, Los Super Mario Bros película, Minions: El ascenso de Gru, Canta 2, La vida secreta de las mascotas 2, Dr. El Grinch de Seuss, Mi villano 3, Cantar, Minions, Mi villano picable 2, Dr. El Lorax de Seuss, Salto. De la información adjunta se desprende que la primera página corresponde a una impresión de la página web ILLUMINATION (productora), con la imagen de unos personajes animados de la película “Minions”; sin embargo, el resto de la prueba que se adjunta corresponde a imágenes en blanco y negro difuminadas de cada una de las películas mencionadas, pero sin contenido. En este sentido, la información suministrada no guarda relación alguna con la marca solicitada “ILUMINATION”; como tampoco demuestra el uso de la marca en Costa Rica.

La documentación incorporada en ANEXO 2, visible de folio 54 a 55 que refiere a certificación notarial de la página web (TODO



MASCOTAS CR), sobre el disfraz de los “Minions” para mascotas. Si bien se aporta como prueba una imagen de la red social Facebook de la página Todas macotas CR, donde se muestra una fotografía de disfraces de los personajes de la película “Los Minions” en perros; sin embargo, no se muestra o evidencia que dicho artículo cuente con la marca solicitada “ILLUMINATION”; por lo que, con dicha prueba no se demuestra de manera fehaciente el uso de la marca en la venta de artículos para mascotas. De ahí que, la información se torne insuficiente para demostrar que el signo solicitado “ILLUMINATION” por la parte opositora y que sus productos hayan sido puestos en el comercio con fecha anterior a la solicitud presentada.

De folio 56 a 63, se adjunta certificación notarial de la página web www.nacion.com, sobre una nota de prensa sobre la película “Los Minions 3”. De la nota de prensa del periódico La Nación se informa que las compañías de producción cinematográfica Illumination y Universal Pictures confirman una secuela de la película Los Minions 3, para el año 2027, gracias al éxito en taquilla de la película “Mi villano favorito 4”. La información suministrada promociona la película próxima a estrenarse “Los Minions 3”, y hace alusión a sus productoras en cartelera; pero con ello no se demuestra el uso de la marca “ILLUMINATION”.

De folio 64 a 73, se incorpora certificación notarial de la página web www.ubuy.cr sobre juguetes de peluche de “Los Minions” para mascotas; se aporta como prueba los juguetes de los “Minions” para perros con licencia oficial, del personaje “Otto de la película “Despicable Me” y se describe las características del juguete para la mascota, y las formas de pago. Sin embargo, con la información



suministrada no se demuestra el uso de la marca “ILLUMINATION”, ya que en ningún parte se detalla o aparece que el producto se comercialice bajo dicha denominación; de ahí que, la información se torne insuficiente para demostrar que la marca haya sido utilizada en los productos con la marca solicitada y con fecha anterior a la solicitud presentada.

De folio 74 a 83, constan certificaciones notariales de la página web www.walmart.co.cr, sobre productos del cuidado bucal con alusión a la película de “Los Minions” donde se observa cepillos de dientes y crema bucal; asimismo productos como juegos (video juegos, controles inalámbricos, juguetes) prendas de vestir con alusión a la película de “Súper Mario”, los citados productos se ofrece en el sitio web del Supermercado Walmart en Costa Rica; sin embargo, no se desprende o evidencia que se comercialicen con la marca “ILLUMINATION”; por lo que, con dicho insumo en igual sentido no se demuestra a nivel comercial el uso de la marca en Costa Rica, por tanto, insuficiente para demostrar el uso anterior por parte de la compañía opositora.

De folio 84 a 88, se adjuntan certificaciones notariales de la páginas www.masxmenos.cr, www.megasuper.com, sobre productos del cuidado bucal con alusión a la película de “Los Minions”; cepillos de dientes y crema bucal que se ofrece en el sitio web del Supermercado Masxmenos y megasuper en Costa Rica, sin embargo, de dicho insumo no se visualiza el uso de la marca “ILLUMINATION” en los productos; por lo que, bajo esa condición no se puede demostrar el uso de la marca en Costa Rica; y anterior a la solicitud presentada.



Vista la documentación visible de folio 89 a 90, que consta en la certificación notarial de la página web (www.tiendatoys.com), sobre productos de juegos (figuras) y botellas con alusión a la película de “Súper Mario Bros”; sin embargo, en ninguno de ellos aparece la marca “ILUMINATION” y no se puede demostrar el uso de la marca en Costa Rica; de ahí que, el documento es insuficiente para demostrar que el signo solicitado “ILLUMINATION” por la parte opositora UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, hayan sido puestos en el comercio con fecha anterior a la solicitud presentada.

De folio 91 a 96, se adjunta certificación notarial de la página web (www.teindauniversal.com), sobre productos de juguetes y cuadernos, con alusión a la película de “Mario Bros”; sin embargo, de la documentación adjunta no se desprende o evidencia el uso de la marca “ILLUMINATION”; de ahí que, no se pueda demostrar el uso dentro del mercado costarricense, y que puestos en el comercio con fecha anterior a la solicitud presentada.

Partiendo del análisis realizado a la documentación aportada por la compañía **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, se concluye que la misma no es admisible para demostrar el uso real y efectivo de la marca “ILLUMINATION”, ejercido por su titular con relación a los productos que indica comercializa; debido a que de la documentación adjunta no evidencia que los productos o artículos se comercialicen bajo la marca “ILLUMINATION”, y como consecuencia no se puede acreditar el mejor derecho de uso sobre el signo objetado.

En consecuencia, este Tribunal estima que la prueba aportada no demuestra el uso real y efectivo de la marca “ILLUMINATION”, en el



territorio nacional, por parte de su titular **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, conforme al marco jurídico establecido; debido a que no se demuestra el uso del signo, tampoco fue posible determinar la fecha del primer uso de la marca de la oponente, el tiempo de uso (lapso ininterrumpido), los medios de difusión, publicidad, por parte de su titular en el territorio nacional ejercida con anterioridad; como tampoco existe un dato objetivo de la prueba adjunta que pueda ser analizado y que permita delimitar su actividad comercial (mercadeo y ventas) dentro del territorio nacional.

Así las cosas, determinado el no uso de la marca “**ILLUMINATION**”, en el territorio nacional, por parte de la compañía **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, al no existir prueba idónea y suficiente que acredite esa condición; queda claro entonces que no se requiere mayor esfuerzo para determinar que con la prueba adjunta tampoco, la empresa apelante no podría acreditar la notoriedad de su marca, debido a que dicha documentación tampoco se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de marcas; y los alcances establecidos por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), no siendo posible con la documentación atribuirle esa condición o atributo de signo notorio; y al no contar la marca con ese atributo no podría considerarse que se puedan generar los efectos de la dilución marcaria ya que para requiere esa condición previa de notoriedad; tal y como el Registro de origen lo analizó en la resolución de alzada, y que este órgano de alzada avala.



Partiendo de lo expuesto, y analizado el expediente sometido a conocimiento se desprende que, la compañía DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L, presentó su solicitud en fecha 02 de setiembre del 2024 (expediente 2024-9077); y la empresa UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., la presentó el 27 de noviembre del 2024 (expediente 2024-12319), y al no haber demostrado UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., ejercer un mejor derecho del signo “ILUMINATION” el derecho de prelación registral contenido en el artículo 4 de la Ley de rito, se le confiere a la solicitud presentada por DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., el 2 de setiembre del 2024; ante el Diario del Registro de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, cabe acotar por este Tribunal, que conforme fue analizado y determinado en el cotejo supra, ambas solicitudes fueron admitidas por diferir en el contenido de la naturaleza comercial que ambas compañías pretenden realizar en el tráfico mercantil, de ahí la procedencia y protección registral para ambas denominaciones; por tanto, el derecho prelación pese a ser concedido a la compañía DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., no influye o tiene injerencia alguna en el caso que se analiza.

Finalmente, en cuanto a los agravios señalados por la representante de la compañía UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., cabe indicar por parte de este Tribunal, que los mismos han sido debidamente abordados y analizados en la presente contestación; razón por la cual se rechazan los extremos señalados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas y analizadas, este Tribunal determina que



la solicitud de la marca , propuesta por DISTRIBUIDORA MULTIDIS S.R.L., (expediente 2024-9077); así como la solicitud de la marca ILLUMINATION pedida por la empresa UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., (expediente 2024-12319), ambas cuentan con la distintividad necesaria para concederles protección registral; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:32 horas del 23 de septiembre de 2025.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de **UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:32 horas del 23 de septiembre de 2025, la cual **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. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36