



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0383-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO “CLUB EXTRA FIESTA”

CMI IP HOLDING, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11837)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0140-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la
licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, portadora de la cédula de
identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de
la empresa **CMI IP HOLDING**, sociedad organizada y existente bajo las
leyes de Luxemburgo, contra la resolución emitida por el Registro de
la Propiedad Intelectual a las 11:21:47 horas del 13 de agosto de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de noviembre de
2023, CARLOS CORRALES AZUOLA, cédula de identidad 1-0849-
0717, apoderado de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO
DCR, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio



“CLUB EXTRA FIESTA” que distingue en clase 30: Galletas; galletas saladas.

El 7 de marzo de 2024, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, apoderada de la empresa **CMI IP HOLDING**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus



marcas **COCTEL Fiesta** y **GAMA FIESTA** para los mismos productos de la clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:21:47 horas del 13 de agosto de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado “CLUB EXTRA FIESTA”.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son más las semejanzas al compartir los signos en pugna el término fiesta.
2. Además, tanto las marcas registradas como la nueva solicitud marcaría comparten la misma clase internacional 30 y protegen los mismos tipos de productos pertenecientes al sector alimenticio, inclusive los productos de la nueva solicitud están protegidos por las marcas registradas.
3. El análisis del registrador en su resolución se basa en que, el término “fiesta” es uno de uso común en productos alimenticios, ya que se pueden utilizar para este tipo de actividades, razonamiento que considera esta representación como uno subjetivo, ya que, no es cierto que en el lenguaje común se utilice



la palabra fiesta para hacer referencia a productos alimenticios, como las galletas.

4. No comparte el criterio que en las marcas registradas el término preponderante es GAMA por ser de fantasía, ya que una marca puede componerse de varios términos no solo de fantasía.
5. El significado de la palabra fiesta no guarda una estrecha relación con los productos pertenecientes a la clase 30, y el consumidor no pensará automáticamente al escuchar o leer la palabra “fiesta” en galletas.
6. Según las reglas del artículo 24 del del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la solicitud de marca que nos ocupa le son aplicables todos sus incisos, existiendo un alto riesgo de confusión a nivel gráfico, fonético e ideológico entre ambos signos, ya que, la nueva solicitud marcaria no cuenta con la aptitud distintiva suficiente para diferenciarse de una marca previamente registrada.
7. Finalmente, luego de un correcto análisis se puede concluir que, en el presente caso existe una definitiva vinculación y relación competitiva entre las marcas y los productos que ofrecen, lo que aumenta la posibilidad de error en el consumidor, hechos que imposibilitan la aplicación del principio de especialidad y en consecuencia una coexistencia marcaria.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de **CMI IP HOLDING**, las marcas:

GAMA FIESTA, registro 281471, vigente hasta el 31 de julio de 2029, que protege y distingue en clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas



de cereales, pastas, pan, pastelería y confitería, galletas de todo tipo; helados comestibles; miel, levaduras, jarabe de melaza; polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.



, registro 280623, vigente hasta el 5 de julio de 2029, que protege y distingue en clase 30: Galletas saladas.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: 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.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva



de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.

Según lo citado para que no sea admisible el signo solicitado “CLUB EXTRA FIESTA”, en clase 30, debe presentar semejanza gráfica, fonética, ideológica con los signos registrados GAMA



FIESTA y ; y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.



Para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASE 30

CLUB EXTRA FIESTA

SIGNOS OPONENTES CLASE 30



GAMA FIESTA y

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese



sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

Desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados **CLUB EXTRA**



FIESTA vs **GAMA FIESTA** y , analizados integralmente no presentan una confusión visual para el consumidor, ya que los términos **fiesta** de los signos registrados no prevalecen en el conjunto marcario, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de origen, que el elemento preponderante y diferenciador en los signos inscritos es **GAMA**, que es una marca reconocida por el consumidor. Sumado al término **Coctel** que sobresale en signo bajo registro número 280623. Los signos únicamente coinciden en el término **fiesta**, sin embargo, cuentan con otros elementos adicionales que eliminan cualquier posibilidad de confusión para el consumidor medio, en este caso “Club Extra” y “Gama” y “Coctel” en la marca mixta.

Es importante mencionar, en referencia a parte de los agravios expuesto por el recurrente, y que comparte esta instancia, que el término **fiesta** no es de uso común para los productos protegidos como lo indicó el Registro, conclusión que no encuentra sustento probatorio ni normativo en la resolución recurrida. Sin embargo, esto no exime que de la comparación en conjunto se determine que no existe una identidad capaz de causar confusión en el mercado, por los elementos adicionales que contienen los signos en conflicto como se indicó anteriormente.

Desde el punto de vista fonético la vocalización de la parte denominativa de los signos no presenta similitud capaz de crear



confusión, no existe la posibilidad de vocalizar de forma semejante **CLUB EXTRA FIESTA** con **GAMA FIESTA** y **GAMA COCTEL FIESTA**.

Desde el punto de vista ideológico concuerda el Tribunal con el análisis realizado por el Registro.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que semejanzas, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión (directa, indirecta o riesgo de asociación) para el consumidor final.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CMI IP HOLDING**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:47 horas del 13 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CMI IP HOLDING**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:47 horas del 13 de agosto de 2024, la que en



este acto se confirma en todos sus extremos. 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 dejarán 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33