



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0020-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y SERVICIOS

DAYANNA ZÚÑIGA VALVERDE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6989, Registro 319245

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0363-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Dayanna Zúñiga Valverde, cédula de identidad número 1-1442-0844, vecina de Curridabat, en su condición de titular de la



marca de fábrica y servicios , registro 319245, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:14 horas del 22 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de mayo de 2024, el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad número 1-1151-0238, vecino de San Pedro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ÁGUILAS Y TIGRES S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-852812, domiciliada en San Pedro de Montes de Oca, San José, 50 metros sur de Subway, edificio a mano derecha de dos pisos, solicitó la nulidad



de la marca de fábrica y servicios , registro 319245, alegando que ese distintivo marcario es inadmisible y no debió ser registrado, debido a que transgrede derechos e intereses legítimos de su representada con relación a su marca **COMPADRES**, registro 308798, que se encuentra debidamente inscrita, es válida, está vigente y en uso en el territorio nacional, además la inscripción previa del signo **COMPADRES**, le confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar su marca, comercializar sus productos en Costa Rica, e impedir que terceros utilicen en el comercio signos idénticos o similares, que puedan ocasionar riesgo de confusión o asociación, con fundamento en los artículos 8 incisos a), b) y c) y 37 de la Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Mediante resolución dictada a las 11:24:14 horas del 22 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la



acción de nulidad contra la marca de fábrica y servicios , registro 319245, por contravenir las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.



Inconforme con lo resuelto, la abogada Dayanna Zúñiga Valverde,



titular de la marca  , registro 319245, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual es omisa desde una óptica amplia, debido a que no contempló los diferentes elementos que inciden en el contexto y la realidad general de los hechos, omitiendo la valoración mediante la sana crítica racional, además del deber de referirse a cada argumento presentado para su valoración.

2. El presente caso es complejo, por cuanto se otorgaron dos derechos marcas desde tiempo atrás y actualmente están en el tráfico comercial, por tales circunstancias es necesario prestar atención a determinadas particularidades y elementos técnico-jurídicos, inherentes al derecho marcario, entre otros la acción de nulidad, la naturaleza de las marcas débiles, el principio de no confusión marcario, el cotejo marcario, términos de uso común o genéricos en los signos y en este caso la expresión **COMPADRES**.

3. Según la doctrina, el cotejo de los signos en pugna no puede efectuarse como si se tratara de una oposición al registro de una marca en trámite de inscripción, la cual no ha generado efectos jurídicos; por el contrario, las marcas en disputa tienen tiempo de encontrarse en el comercio, se han promocionado y posicionado en el comercio, asumiendo obligaciones económicas con relación a la compra de materia prima, gastos de alquiler, pago de salarios, cargas sociales, marketing; en consecuencia, la declaratoria de nulidad



implica eliminar un derecho de registro adquirido, sin dejar de lado los daños o perjuicios que se le ocasionan a su titular; por tales razones el Registro de la Propiedad Intelectual no puede realizar la valoración del cotejo marcario como si estuviera ante una oposición.

4. La autoridad registral comete un error en el análisis de los distintivos marcarios, al considerar que la marca **COMPADRES**, es de fantasía y no cuenta con definición para el consumidor; por el contrario, como bien se indicó en la contestación de la acción de nulidad, los signos bajo análisis se configuran como marcas débiles al estar compuestas por una expresión común, por lo que no pueden ser calificadas o cotejadas como si estas fueran de fantasía, además presentan un alto grado de distintividad. De ahí que, la marca **COMPADRES**, no puede configurarse en una marca con aptitud distintiva fuerte, además conforme a nuestra legislación marcaria el uso de términos comunes con cierto grado de similitud en un signo, deben ser aceptados por los titulares y competidores.

5. El Registro omitió valorar y referirse acerca del principio de no confusión, por cuanto su marca fue registrada, se encuentra operando en el comercio y se publicita en redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok, con el propósito de posicionar su marca en el comercio, y que con el pasar del tiempo va en desarrollo, al mismo tiempo, hace más de un año los distintivos marcarios en disputa conviven en el comercio en sus respectivos locales comerciales, que presentan cierta cercanía geográfica, y ello podría ocasionar confusión en el consumidor; no obstante, a la fecha no ha surgido un solo caso en que un consumidor se confunda al momento de adquirir sus productos o servicios, pensando que pertenecen a la marca del



accionante, y tampoco se ha ocasionado algún perjuicio, lo antes señalado no fue alegado por la gestionante y mucho menos acreditado mediante la prueba correspondiente.

Asimismo, cabe indicar que los consumidores que acuden a sus locales comerciales identifican su marca como propia, siendo su interés degustar de la coctelería y gastronomía molecular que no ofrece la accionante por medio de su marca, asimismo cada marca por medio de sus locales comerciales presenta una clientela altamente definida y esto se reafirma con las estadísticas de las redes sociales, por ejemplo en Instagram el signo **COMADRES**, cuenta con 4.563 seguidores y la marca **COMPADRES** posee 48.6 mil seguidores.

6. Respecto al titular de la marca registrada **COMPADRES**, al estimar que de inscribirse el signo pretendido ocasionaría confusión, pudo oponerse cuando se presentó la solicitud de registro, sin embargo, después de ocho meses de que se registró la marca presentó la acción de nulidad, probablemente al considerar que la marca a anular es una amenaza debido a que su negocio ha alcanzado notoriedad, prestigio y popularidad; de ahí que, tales circunstancias atentan contra el principio de la libre competencia, siendo el Registro de Propiedad Intelectual quien en principio debe resguardar ese precepto y no dictar una resolución que ocasiona una gran pérdida e imponiendo básicamente el cierre de operaciones y salir del mercado rotundamente, siendo esto injusto, antiético e inmoral por parte de la accionante.

7. Con relación al cotejo marcario de los signos donde se analiza la



nulidad, se deben considerar quiénes son los consumidores de los productos enfrentados, cuál es el público relevante, el precio de los productos o servicios ofrecidos, si las marcas son de uso común, si han coexistido en el mercado y por cuánto tiempo, además si hubo confusiones, así como la intensidad con que han sido las marcas explotadas en el mercado; en consecuencia, en la resolución final en apariencia se menciona de forma ambigua únicamente el primer aspecto a considerar y los restantes se dejaron de lado, lo cual le ocasiona un estado de desventaja y total indefensión.

La autoridad registral comete un error en el cotejo, al desmembrar los términos que conforman los signos en sus sílabas, lo cual violenta la legislación marcaria y jurisprudencia, asimismo se debe tener claro que el consumidor observa los signos y no podría confundirlos mucho menos el género al que estos refieren.

8. Las marcas en conflicto están compuestas por términos de uso común, que forman parte de la cultura hispanohablante e inclusive de la cultura costarricense; de ahí que, no lleva razón el Registro en realizar el cotejo marcario de dos signos que se componen por expresiones del lenguaje y que carecen de toda aptitud distintiva, además no son apropiables por parte de ningún tercero y son de libre uso por parte de los competidores, aunado a esto, la marca que se pretende anular presenta en su conformación otros elementos denominativos sea **COCKTAILS TO GO**, como gráficos sea el diseño de una calavera; en consecuencia la marca se configura en mixta, y se distingue respecto al signo **COMPADRES**.

9. En cuanto a lo indicado por la autoridad registral en la resolución



final, que con la prueba aportada por su persona no se logra determinar claramente que la titular de la marca **COMPADRES**, haya usado su marca en la comercialización de cócteles; de ahí que, se comete una incongruencia por parte del Registro, ya que la prueba aportada y debidamente certificada sea el menú del restaurante **COMPADRES**, no fue valorada y es de suma importancia, pues claramente se constata que dentro de sus opciones no se ofrecen cócteles y ninguna clase de bebida alcohólica; en cambio, su marca va enfocada a la producción y venta de cócteles, dirigidos específicamente a un sector premium de la coctelería molecular; en consecuencia la marca de la accionante se encuentra totalmente apartada del comercio de la coctelería y gastronomía molecular, por tanto, la prueba en mención es irrefutable y contundente.

10. Con relación a la palabra **COMPADRES**, en la actualidad es un costarricenseñismo y una expresión cultural, por lo que la posesión exclusiva de ese vocablo transgrede los artículos 46, 75, 76, 89 y 29 de la Constitución Política; además se infringió el artículo 49 del Reglamento a la Ley de marcas, en razón que se tardó más de seis meses en emitir la resolución final, lo que le produce un estado de indefensión y un incumplimiento al debido proceso.

También es importante recalcar, que a pesar de contar las marcas con esas características, el signo **COMPADRES**, no se acompaña de otro elemento gráfico o denominativo que le otorgue distintividad, por el contrario la marca **COMADRES COCKTAILS TO GO** (diseño), el cual fue concedido posteriormente por el Registro de la Propiedad Intelectual, se configura en un signo mixto que presenta en su conformación un diseño gráfico y original, siendo que estos elementos



le conceden distintividad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de servicios **COMPADRES**, registro **308798**, inscrita desde el 29 de setiembre de 2022, vigente hasta el 29 de setiembre de 2032, propiedad de AGUILAS Y TIGRES S.R.L., para proteger servicio de restaurante, preparación de comidas y bebidas para consumo, en clase 43 internacional (folios 54 y 55 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y servicios , registro **319245**, inscrita desde el 8 de noviembre de 2023, vigente hasta el 8 de noviembre de 2033, propiedad de Dayanna Zúñiga Valverde, para proteger en clase 33: cocteles, y en clase 43: servicios de preparación de bebidas para el consumo específicamente cócteles (folios 56 y 57 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión



que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, la inscripción que se pretende anular es la marca de fábrica y servicios


Comadres
COCKTAILS TO GO

, registro 303846, inscrita desde el 8 de noviembre de 2023, y estas diligencias de nulidad fueron planteadas el 2 de mayo de 2024, por lo cual se concluye que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.



Por otra parte, previo a realizar el cotejo de los signos para determinar



la nulidad del signo , considera este Tribunal de importancia señalar a la representación de la empresa gestionante, que para el caso en concreto nos encontramos frente a una solicitud de nulidad, y no se está conociendo el uso anterior de la marca **COMPADRES**; de ahí que, considera este Tribunal que la prueba aportada en relación con esta figura no está en discusión y no tienen relevancia en este proceso, pues lo que acá se discute es el riesgo de confusión entre las marcas.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS. 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 configurarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.



[...]

Ahora bien, para el análisis del 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 citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos contrapuestos; siendo que esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la que se pretende anular.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos el calificador se



debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En atención a lo anterior, se procede al cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Signo que se pretende anular	Signo del gestionante de la nulidad
Marca de fábrica y servicios	Marca de servicios
	COMPADRES
Clase 33	Clase 43
Cocteles.	Servicio de restaurante, preparación de comidas y bebidas para consumo.
Clase 43	
Servicios de preparación de bebidas para el consumo específicamente cocteles.	

En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, el signo que se pretende anular es mixto, conformado por el diseño de una calavera



de color rojo, que en su cráneo presenta el diseño de tres lágrimas blancas, además las órbitas dónde se ubican los ojos son blancas y en su interior, presentan la figura de un corazón color azul, y en medio de estas se encuentra un diseño blanco que asemeja las fosas nasales, y bajo la calavera se dispone la palabra **COMADRES**, escrita con una grafía especial, en letras negras, y en la parte inferior de ese vocablo se encuentra la frase en inglés **COCKTAILS TO GO**, escrita con una grafía sencilla en letras color azul, y bajo esta se presenta el diseño de tres gotas en tonalidad roja, azul y amarilla; respecto a la marca de la accionante, es denominativa formada por la palabra **COMPADRES**, escrita con una grafía sencilla y letras de color negro.

Del anterior análisis, determina este Tribunal que los distintivos marcarios concuerdan parcialmente en la composición gramatical de los términos **COMADRES** y **COMPADRES**, al compartir en la misma posición las letras C, O, M, A, D, R, E y S, la diferencia radica en la letra **P** del segundo vocablo, a pesar de ello, el signo que se solicita anular sus elementos gráficos y denominativos que lo conforman, le conceden una distintividad especial y hacen que este no incurra en algún tipo de similitud respecto a la marca **COMPADRES**, además no podríamos obviar la expresión en inglés **COCKTAILS TO GO**, que es un indicativo y parte de ese distintivo marcario, cuya traducción al español refiere a **cócteles para llevar**, de acuerdo con el diccionario en línea Cambridge, ubicado en el siguiente enlace: <https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=COCKTAILS+TO+GO>. De ahí que, los elementos que conforman la marca que se pretenden anular, le conceden una distinción especial y permiten al consumidor reconocer de manera acertada los distintivos marcarios en el mercado, además al comparar la marca mixta



y la denominativa **COMPADRES**, surge un efecto visual que hace posible que el consumidor logre distinguirlas con claridad, sin que se produzca un riesgo de confusión o asociación, pues en este punto se presentan más diferencias que semejanzas.

En cuanto al nivel fonético, a pesar de que los signos coinciden en ocho letras, al pronunciarse en forma global los términos **COMADRES** y **COMPADRES**, la letra “P” provoca una vocalización muy distinta al oído del consumidor, por lo cual tampoco se presenta posibilidad alguna de confusión en este ámbito.

En el contexto ideológico, la palabra **COMADRES** y el término **COMPADRES**, se presenta una diferencia respecto al género y el contexto del parentesco, y la palabra **COMPADRES** también es utilizado como una expresión de cariño o amistad entre hombres.

Por lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los signos presentan más diferencias que similitudes; no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, recordemos que si los signos son distintos no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, tal y como ha sido analizado líneas arriba, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.



En relación con lo expuesto y de conformidad con el cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos a pesar de compartir parcialmente dentro de su estructura gramatical las palabras **COMADRES** y **COMPADRES**, se contemplan más diferencias que similitudes, por lo cual son fácilmente identificables por el consumidor en el mercado, por ende pueden coexistir pacíficamente en el comercio, sin que se presente riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo que se pretende anular no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Dayanna Zúñiga Valverde, en su condición de titular de la



marca de fábrica y servicios , registro 319245, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:14 horas del 22 de noviembre de 2024, la que en este acto se revoca, para que se rechace la solicitud de nulidad presentada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, apoderado especial de la empresa



ÁGUILAS Y TIGRES S.R.L., en contra del signo , registro 319245.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Dayanna



Zúñiga Valverde, en su condición de titular de la marca de fábrica y



servicios , registro 319245, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:14 horas del 22 de noviembre de 2024, la que en este acto **se revoca**, para que se rechace la solicitud de nulidad presentada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, apoderado especial de la empresa ÁGUILAS Y



TIGRES S.R.L., en contra del signo , registro 319245.

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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/10/2025 02:46 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/10/2025 10:51 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 14/10/2025 10:52 AM

Gilbert Bonilla Monge

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/10/2025 10:53 AM

Norma Ureña Boza



Voto salvado del juez Cristian Mena Chinchilla.

Quién suscribe, respetuosamente disiente del criterio de mayoría, y emite el presente voto salvado según las siguientes consideraciones.

Analizados los signos en disputa, resulta evidente para el suscrito la existencia de una similitud gráfica, basta con comparar los elementos denominativos para derivar la mayoría de las coincidencias:

COMADRES
COMPADRES

Sin necesidad de extenderse en el análisis, se denota una similitud gráfica al coincidir las 8 letras que componen el signo objeto de nulidad con el signo propiedad del gestionante **AGUILAS Y TIGRES S.R.L**; siendo la única diferencia la exclusión de la letra “P” en el signo objetado.

Por otro lado, si bien es cierto el registro objeto de la nulidad se constituye como un signo mixto; tanto la doctrina como la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, ha determinado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos.

Al respecto Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla porqué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:



...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos denominativo o gráfico, es el que generará mayor influencia en la mente del consumidor. En el presente caso, el término “COMADRES”, es el elemento que resalta y predomina y la que posee la función diferenciadora del conjunto marcario, en el mercado el signo es percibido dando preeminencia a esa palabra, y el consumidor solicita o busca los servicios con ese nombre y no con los demás elementos que resultan secundarios. Incluir un elemento gráfico a un signo que ya goza de protección registral, como una calavera en este caso y la frase genérica “cocktails to go”, no elimina para el suscrito el riesgo de confusión por las razones expuestas.

Ante tal semejanza y la identidad de servicios, al ser para la preparación de bebidas; no es tampoco viable aplicar el principio de especialidad, por lo que corresponde dar protección a la marca registrada frente a copias similares, que es un derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la ley de marcas.



En este sentido es obvio que el titular de la marca registrada con anterioridad goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, no debe ignorarse el deber que tiene todo solicitante de seleccionar un signo marcario que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Como ya ha indicado esta instancia en anteriores votos, ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por lo tanto, es criterio del suscrito que, ante la evidente similitud gráfica, y atendiendo a las prohibiciones contenidas en el artículo 8 inciso a) y b); debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por Dayana Zuñiga Valverde, en su condición de titular del signo objetado, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:14 horas del 22 de noviembre de 2024, la que se confirma en todos sus extremos. **Es todo.**

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/10/2025 11:06 AM

Cristian Mena Chinchilla

Juez de Tribunal



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TE: TITULAR DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36