



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0297-TRA-PI**



**OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
COMO MARCA DEL SIGNO
ACUMULADO CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DE LA MARCA MADRE SELVA MEDIA
JUAN PABLO ELIZONDO CAMACHO y CAFETERÍAS CARARA S.A.,
apelantes
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2024-5391 y
2024-10897)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0079-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y ocho minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial del señor JUAN PABLO ELIZONDO CAMACHO, cédula de identidad 1-1193-0338 y de la empresa CAFETERÍAS CARARA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-200292, domiciliada en Cartago, Macho Gaff de El



Guarco, un kilómetro al Este del Restaurante Los Chespiritos #2; en contra de la resolución de las 13:02:02 del 29 de abril de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de mayo de 2024 la señora Wendy Yorleny Rojas Calero, cédula de identidad 7-0179-0272, solicitó en el expediente 2024-5391, la inscripción como



marca de fábrica, comercio y servicios del signo mixto para proteger en **clase 3 internacional**: productos cosméticos: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Preparaciones de higiene personal, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, desodorantes para personas o animales, velas de masaje para uso cosmético. Perfumes, preparaciones para perfumar el ambiente, aguas de colonia, agua micelar. Aceites de tocador, aceites esenciales, lociones para uso cosmético. Acondicionadores para el cabello, productos de afeitarse, astringentes para uso cosmético, cera depilatoria, cera para el bigote, champús en seco, champús para animales [preparaciones de higiene no medicamentosas], champús, pastillas de jabón, preparaciones cosméticas para el baño, preparaciones para alisar el cabello, preparaciones para ondular el



cabello. Cosméticos para animales, productos cosméticos para el cuidado de la piel, productos cosméticos para niños, cremas cosméticas, crema para aclarar la piel, productos para el cuidado de las uñas, bálsamos que no sean para uso médico, brillos de labios, maquillaje, productos de maquillaje, polvos de maquillaje, pomadas para uso cosmético, pintura corporal para uso cosmético, máscara de pestañas, mascarillas de belleza, motivos decorativos para uso cosmético, neceseres de cosmética, parches de gel para los ojos de uso cosmético, piedras de alumbre [astringentes]. Productos depilatorios / depilatorios, desmaquilladores, Extractos de flores [productos de perfumería], extractos de plantas para uso cosmético, henna [tinte cosmético] / alheña [tinte cosmético]. Geles de masaje que no sean para uso médico, jabones cosméticos, jabón de afeitar lociones capilares; en **clase 25 internacional**: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería para personas, prendas de vestir impermeables / impermeables, prendas de vestir / ropa, gorras, kimonos, leotardos, pantalones, batas/ batines [saltos de cama], uniformes, viseras para gorras, vestidos, bolsos de tela (no de cuero), bolsos para viajes (tela, plástico); en **clase 41 internacional**: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos; la organización y presentación de exposiciones con fines culturales o educativos; Organización y la dirección de conferencias, coloquios congresos y simposios; organización de foros presenciales educativos y dirección de seminarios, organización y dirección de talleres de formación. La



publicación de libros y textos, que no sean textos publicitarios; Los servicios de reporteros, reportajes fotográficos; servicios fotográficos; Servicios culturales, educativos y recreativos prestados por parques de atracciones, galerías de arte y museos; Servicios realizados por academias [educación], coaching [formación], educación / enseñanza / instrucción [enseñanza] / servicios educativos, interpretación lingüística, investigación en materia de educación. Orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]. Publicación de libros. Publicación de textos que no sean publicitarios. Publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico. Servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte. Servicios de pintura facial. Servicios de tutoría [instrucción]. Servicios educativos prestados por escuelas. Suministro de formación y exámenes pedagógicos con fines de certificación. Suministro de información sobre educación. Transferencia de conocimientos especializados. Transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados comerciales [formación] (Folio 1 a 6 del expediente de origen 2024-5391). Posteriormente se cambió el diseño de la marca propuesta y se elimina las palabras COSMETICA



NATURAL (folio 13).

A dicha inscripción marcaria se opuso el señor JUAN PABLO ELIZONDO CAMACHO, representado en ese acto por su apoderado especial, el abogado Luis Diego Acuña Vega, ambos de calidades mencionadas, según escrito recibido el 8 de octubre de 2024 (folios 20 a 25 del expediente de origen 2024-5391); fundamentó su oposición en el uso previo del signo marcario **MADRE SELVA media** y



en el riesgo de confusión visual, fonética e ideológica que prevalece



con la marca que se pretende inscribir,

La representación del oponente presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **MADRE SELVA media** el 22 de octubre de 2024 con expediente 2024-10897, para proteger y distinguir en **clase 41 internacional**: adaptación y edición audiovisual; producción de programas deportivos, concursos, programas culturales y de entretenimiento; servicios de producción de programas de radio, televisión y vídeo; servicios de grabación de actividades culturales, competiciones, concursos, concursos televisivos, actividades de entretenimiento, deportivas y recreativas; transmisión en vivo de programas deportivos, concursos, programas culturales y de entretenimiento; alquiler de sistemas, equipos y aparatos audiovisuales, cinematográficos y fotográficos; alquiler de grabaciones de sonido e imagen para el entretenimiento. (folio 1 y 2 del expediente de origen 2024-10897).

Mediante resolución de las 15:37:32 horas del 12 de noviembre de 2024, dictada en el expediente 2024-10897 (folios 8 y 9), el Registro de la Propiedad Intelectual previno al promovente Juan Pablo Elizondo Camacho sobre las causales de irregistrabilidad que establecen los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) y que afecta la inscripción de su signo marcario **MADRE SELVA media**, debido a que con el registro 144799 que corresponde al nombre comercial **FINCA MADRESELVA** a nombre de su titular **CAFETERÍAS CARARA**



SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-200292 y en el expediente 2024-5391, antes aludido, consta la solicitud de



inscripción de la marca

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, el oponente transfirió su derecho marcario en trámite de registro, **MADRE SELVA media** a favor de la empresa CAFETERÍAS CARARA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-200292, porque según su manifestación, dicha sociedad es miembro del mismo grupo de interés económico de su pertenencia y porque la transferencia por cesión evita “la apariencia de conflicto” (folios 18 a 19, y 22 del expediente 2024-10897)

De acuerdo con dichas actuaciones, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2024-5391 y 2024-10897 relacionados con esta causa, según resolución de las 12:39:01 del 29 de abril de 2025 (folios 62 a 66 del expediente 2024-5391 de origen).

Por resolución de las 13:02:02 horas del 29 de abril de 2025 (folios 69 a 86 del expediente 2024-5391 de origen) el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de Juan Pablo Elizondo Camacho; denegó la inscripción de la marca **MADRE SELVA media** a favor de la empresa CAFETERÍA CARARA S.A. y autorizó de la inscripción de la marca



a favor de Wendy Yorleny Rojas Calero.



Inconforme con lo resuelto, el abogado Luis Diego Acuña Vega en representación de Juan Pablo Elizondo Camacho y de la empresa CAFETERÍAS CARARA S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución de fondo precitada (folios 90 y 91 del expediente 2024-5391) y expresó los siguientes agravios:

1. El derecho de oposición planteado por el señor Juan Pablo Elizondo Camacho no se pierde al ceder la marca a favor de CAFETERÍAS CARARA S.A., después de haber presentado la oposición

2. El uso previo de la marca fue comprobado, por lo que le asiste a su representado, la “prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca” (art. 4 de la Ley) ya que este derecho le pertenece a quien la usó, sin que un traspaso haga nugatorio ese derecho.

3. El señor Elizondo no pierde su derecho porque no existe renuncia retroactiva, además el artículo 16 de la Ley de marcas autoriza a “cualquier persona interesada para presentar la oposición”

4. En su condición de apoderado especial del señor Juan Pablo Elizondo Camacho y de la empresa CAFETERÍAS CARARA S.A. se ratificó todo lo actuado.

En virtud de lo anterior solicita revocar la resolución impugnada, declarando con lugar la oposición y ordenando la inscripción de la marca MADRE SELVA media.

Este Tribunal confirió la audiencia de ley mediante resolución de las



12:20 horas del 8 de julio de 2025 (folios 6 y 7 del legajo de apelación) por lo que el recurrente reiteró sus alegatos en cuanto a la legitimidad de sus representados para oponerse a la inscripción de la



marca **SELVA MADRE**, actuación que no posee vicios de nulidad sino el ejercicio de un derecho la transmisión de la marca y no como se consideró en la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando segundo de la resolución recurrida.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que en autos no constan elementos objetivos que posean el valor probatorio suficiente para demostrar que el señor Juan Pablo Elizondo Camacho y la empresa CAFETERÍAS CARARA S.A. pertenecen al mismo grupo de interés económico, ni se acreditó que se haya ratificado por parte de la sociedad anónima las actuaciones del Sr. Elizondo Camacho en el proceso de oposición al expediente 2024-5391.

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. En el presente procedimiento, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2024-5391 y 2024-10897 y en la



resolución de fondo de esta causa, archivó la oposición planteada y declaró sin lugar la oposición formulada por la representación del señor Juan Pablo Elizondo Camacho, que no comprobó tener la legitimación ad causam activa para continuar con la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio



y servicios **MADRE SELVA** en clases 3, 25 y 41 propuesta por la señora Wendy Yorleny Rojas Calero, la cual se acogió; y denegó la inscripción de la marca **MADRE SELVA** media en clase 41 presentada en el expediente 2024-10897, por cuanto la solicitud presentada en el expediente 2024-5391 tiene prelación registral.

El recurrente solicita revocar la resolución impugnada porque su representado el señor Juan Pablo Elizondo Camacho, comprobó el uso previo de la marca de acuerdo con el numeral 4 de la Ley de marcas, e indica además que el derecho de prelación no se extingue por la transferencia por cesión de una marca sin registrar; empero en su condición de apoderado especial ratificó y convalidó lo manifestado por sus mandantes, el señor Juan Pablo Elizondo Camacho y la empresa CAFETERÍAS CARARA S.A.

Asimismo, manifestó el recurrente que la enajenación por cesión del derecho de la marca sin inscribir se encuentra autorizada por el artículo 21.4.5 del Código Procesal Civil, lo cual estima este Tribunal que no lleva razón porque es claro que el Registro de origen no desvirtuó la transferencia de una marca no inscrita por cesión; tampoco invalidó el derecho del cesionario a suceder al enajenante; sino que el operador jurídico determinó una actuación procesal defectuosa de la empresa cesionaria, pues continuó el proceso de



oposición incoado por el señor Juan Pablo Elizondo Camacho a pesar que, su derecho marcario adquirido no se había registrado a su favor, y así lo ordena el artículo 31 de la Ley de marcas, a saber:

Artículo 31°- **Transferencia de la marca.** El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.

[...] (lo resaltado es propio)

Además, el recurrente pretende legitimar la actuación procesal de CAFETERÍAS CARARA S.A. porque el cedente, señor Juan Pablo Elizondo Camacho (folio 90 del expediente 2024-5391) puede colaborar en la pretensión procesal.

El Registro aquo no denegó la colaboración del cedente porque, sencillamente, en los expedientes de origen, previo al dictado de la resolución final, no consta en autos esa rogación; empero sí se advirtió posterior a la comunicación del acto de cesión de la marca no inscrita, el cedente y el cesionario declararon que dicha transferencia por cesión se realizó “para evitar la apariencia de conflicto” y porque “el Sr. Elizondo y Cafeterías Carara son miembros del mismo grupo de interés económico” (folio 22 del expediente 2024-10897),

Dicha declaración constata la actuación procesal defectuosa en la legitimidad, resultando que la declaración mencionada, no ratifica la enajenación del derecho de la marca no inscrita (para lo cual debía



atenderse el numeral 31 ibidem); sino que confunde al operador jurídico de origen.

Debe traerse a colación que el promovente de la oposición y de la inscripción del signo marcario **MADRE SELVA media**, tenía el deber de atender la prevención en la que se le señalaron los motivos que impiden el registro de la marca pedida, la cual se le notificó el Registro de la Propiedad Intelectual mediante la resolución de las 15:37:32 horas del 12 de noviembre de 2024 (folio 8 y 9 del expediente 2024-10897) y referida precisamente a las causales que estipulan los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en virtud de que existe un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial del signo **MADRE SELVA media**, con el nombre comercial “FINCA MADRESELVA” inscrito a favor de CAFETERÍAS CARARA S.A., cédula



jurídica 3-101-200292 y con la marca (expediente 2024-5391).

Por esta razón, la representación del señor Juan Pablo Elizondo Camacho procuró cumplir lo prevenido por el *a quo* por medio de la enajenación del derecho de la marca no inscrita mediante una cesión que, posteriormente declaran las partes, se realizó para evitar “la apariencia en conflicto” porque indicaron, el cedente y la empresa cesionaria pertenecen al mismo grupo de interés económico, empero este Tribunal extraña los elementos probatorios con valor suficiente para comprobar los hechos afirmativos del recurrente en su doble representación dicha.



Debe tomar en cuenta el recurrente que los hechos afirmativos contenidos en sus manifestaciones y agravios deben ser demostrados conforme lo establecido por el numeral 41.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en este tipo de procedimientos, que dispone:

[...]

41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba:

1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho.
2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impositivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido.

[...]

Consta autos que el Registro de origen, advirtió sobre esta actividad defectuosa mediante el “auto de no admisión” dictado a las 11:43:21 del 20 de diciembre de 2024 (folio 28 del expediente 2024-10897) y en el cual determinó:

[...]

Visto adicional 2024-18410 indica que la presente solicitud está siendo traspasada, dicho traspaso aún se encuentra en trámite, en tales circunstancias no es de recibo continuar con el



trámite por cuanto continúa estando la solicitud de marras a nombre de otro titular.

[...]

El recurrente no contestó e inadvirtió su obligación procesal de cumplir con la carga probatoria que exige el numeral 41.1 ibidem, el cual armoniza con el artículo 16 de la Ley de marcas que ordena:

Artículo 16° – **Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

[...] (lo resaltado es propio)

Debe atender el recurrente que la marca es un bien inmaterial que debe proyectarse debidamente en el mercado de bienes y servicios pertinente; es decir que el signo marcario debe ser percibido por todos



los agentes del sector comercial; consumidores, distribuidores y empresarios, no solo en cuanto a los servicios y productos que representa la marca, sino también en cuanto a la identidad y la titularidad del empresario responsable del servicio ofrecido y que pretende competir en el mismo mercado de bienes y servicios.

Por lo anterior, para inscribir un signo marcario por autorización de un empresario que se encuentra ligado a un mismo grupo de interés económico determinado, se requiere que las autorizaciones y su prueba idónea consten en el expediente administrativo respectivo.

Tome en cuenta el recurrente que el derecho marcario y comercial protegen los intereses y derechos subjetivos de todos los agentes comerciales activos y potenciales del mercado de bienes y servicios, cuya cimiento proviene de criterios y principios de buena fe y libre competencia.

Examinado el elenco probatorio aportado por la parte recurrente, tanto en el expediente de origen como en este legajo de apelación, y aplicando los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) determina que ninguno de los elementos probatorios aportados, posee el valor suficiente para demostrar que la empresa CAFETERÍAS CARARA S.A. y el señor Juan Pablo Elizondo Camacho pertenecen al mismo grupo de interés económico.

Tampoco se logra determinar, y el recurrente tampoco aclara en qué consiste la transferencia por cesión para “para evitar la apariencia de conflicto”, la cual justifica porque el cedente y la cesionaria pertenecen



al mismo grupo de interés económico; estas manifestaciones evitan examinar la legitimidad y el interés actual de la persona oponente (artículo 16 de la Ley de marcas) tal y como lo determinó el operador jurídico de origen:

“No obstante, que en un inicio el oponente se encontraba legitimado, con el traspaso o cesión de la solicitud del signo bajo el expediente 2024-10897, en favor de un tercero cambia el panorama, esto por cuanto la parte interesada no comparece en las presentes diligencias, ni ratifica lo actuado por le (sic) oponente inicial. Tampoco demuestra en el expediente acumulado tener alguna relación de grupo económico con **CAFETERÍAS CARARA, S.A.**, no basta la simple manifestación, obsérvese en la certificación RNPDIGITAL, que las partes que representan dicha sociedad son diferentes al oponente y (sic) inicial JUAN PABLO ELIZONDO CAMACHO, en este expediente.

Dado que en este punto el oponente no incurre en los supuestos antes indicados por cuanto carece de interés directo, y tampoco acredita su condición como competidor en el sector pertinente, carece de legitimación.

En virtud de lo expuesto, no se conocen los alegatos de las partes y se **analiza de oficio la prelación**”

Considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual por cuanto al aportarse en autos una transferencia de marca no inscrita, otorgada por cesión “para evitar la apariencia de conflicto” no existe certeza jurídica acerca el interés directo y por tanto



la legitimidad del oponente, el tema es sencillo para esta instancia, en el sentido que el interés que ostentaba el oponente se pierde con la cesión de la solicitud que fundamentó sus pretensiones en la el proceso de oposición, situación que hubiera sido resuelta con la ratificación dentro de esa gestión de oposición, que como consta en autos, nunca se expresó por parte del adquiriente, además el cedente y cesionario afirman pertenecer al mismo grupo de interés económico sin aportar probanzas para ello, y por lo que este Tribunal no hace referencia al uso anterior alegado ante a falta de legitimación del oponente. Asimismo, se determina que la solicitud de inscripción de la



marca **MADRE SELVA** (expediente 2024-5391) posee derecho de prelación registral con respecto a la solicitud de inscripción de la marca **MADRE SELVA media** (expediente 2024-10897) sin detrimento que el promovente no cumplió lo prevenido en este expediente 2024-10897 según se expuso.

En cuanto al derecho de prelación, el artículo 4 de la Ley de Marcas dispone, en lo de interés:

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.

[...] (lo resaltado es propio)

De tal forma que la denegatoria de la inscripción del signo **MADRE SELVA media** (expediente 2024-10897) se ajusta a derecho en virtud



de la identidad gráfica que presenta con el signo **MADRE SELVA** que tiene prelación registral, por cuanto para determinar el riesgo de confusión que establece el artículo 8 de la Ley de Marcas, basta con que exista la posibilidad del riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado. Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría



verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De acuerdo con lo anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a otro 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.

En relación con el riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la



Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)




Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse 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 tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento referido a las reglas para calificar las semejanzas existentes entre los diferentes signos confrontados a fin de examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, brindando mayor importancia a las similitudes que a las diferencias detectadas entre ellos. Dichas 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 pedida.

En el caso de estudio ambas marcas pretendidas procuran proteger y



distinguir servicios similares en la clase 41 internacional, resultando que el riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico se aprecia pacíficamente en la siguiente tabla:

Expediente 2024-5391	Expediente 2024-10897
	MADRE SELVA media

De la anterior ilustración se obtiene pacíficamente que en los signos marcarios predomina el elemento denominativo en cuanto a los términos SELVA MADRE y que a pesar de estar en orden diferente persiste el riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos confrontados por la similitud existente a nivel gráfico, fonético o conceptual.

Al respecto el voto número 0075-2004 dictado por este Tribunal a las 09:00 horas del 26 de julio de 2004 expuso lo siguiente:

[...]

Para que exista un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes que provocan esa colisión. Tales similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y hacen surgir el riesgo de confusión entre ambas en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos



palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa. 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 las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra.

[...]

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, no procede aceptar los agravios del recurrente y concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial del señor Juan Pablo Elizondo Camacho y de la empresa CAFETERÍAS CARARA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO



Por las razones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial del señor Juan Pablo Elizondo Camacho y de la empresa CAFETERÍAS CARARA SOCIEDAD ANÓNIMA; en contra de la resolución de las 13:02:02 del veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

12 de febrero de 2026
VOTO 79-2026
Página **24** de **24**

TNR. 00.41.55

WWW.TRA.GO.CR