



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0520-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO "HAMILTON BEACH"
HAMILTON BEACH BRANDS, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-6720)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0236-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **HAMILTON BEACH BRANDS, INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 4421 Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia, 23060, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:55:51 horas del 8 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 26 de junio de 2025, la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **HAMILTON BEACH BRANDS**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**HAMILTON BEACH**", para proteger y distinguir **en clase 7 internacional**: espiralizadores eléctricos de verduras; espumadores eléctricos de leche; aparatos eléctricos domésticos y de cocina, a saber, máquinas de raspar hielo, molinillos de café y licuadoras y batidoras; así como sus piezas de repuesto y accesorios; cuchillería, a saber, cuchillos eléctricos, abrelatas eléctricos; aparatos eléctricos, a saber, batidoras de bebidas, batidoras de alimentos, extractores de jugo. **En clase 11 internacional**: máquinas panificadoras para uso doméstico; sandwicheras eléctricas; planchas eléctricas para panini; creperas eléctricas; cocedoras de huevos eléctricas; máquinas de espresso eléctricas; deshidratadores de alimentos eléctricos; hornos de inducción; plantillas eléctricas; pizzeras eléctricas; máquinas de palomitas eléctricas; cocedores sous-vide eléctricos; máquinas de yogurt eléctricas; ollas eléctricas; aparatos eléctricos, a saber, batidoras de bebidas, batidoras de alimentos, licuadoras de alimentos, lavavasos, hornos de gratinar, placas de cocción, coffee makers, molinillos de alimentos, tostadoras, planchas, filtros de aire para uso doméstico, purificadores de aire, humidificadores, filtros de humidificadores; y aparatos eléctricos domésticos y de cocina, a saber, máquinas para hacer té helado, parrillas de interior, tostadoras de sándwiches, teteras, planchas de cocina, hornos de asar, ollas de cocimiento lento, freidoras, máquinas para hacer helados y aparatos



para hacer waffles. **En clase 21 internacional:** abridores de frascos eléctricos; extractores de jugo.

Por medio de la resolución dictada a las 08:55:51 horas del 8 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El riesgo de confusión entre la marca solicitada y el signo registrado HAMILTON PROFESSIONAL BRAND es mínimo dado que cada una se refiere a productos totalmente diferentes, sin posibilidad de asociación entre sí y dirigidos a segmentos distintos de consumidores. El signo solicitado HAMILTON BEACH, únicamente pretende distinguir electrodomésticos, mientras que la marca HAMILTON PROFESSIONAL BRAND protege exclusivamente máquinas herramientas y herramientas mecánicas para uso profesional. Por lo anterior, señala que se debe aplicar el principio de especialidad.

2. La marca registrada protege herramientas especializadas exclusivamente de uso profesional, no doméstico, mientras que el signo solicitado se refiere a aparatos domésticos comunes, de uso cotidiano. La propia descripción de productos de la marca registrada incluye la limitación final “todos productos profesionales”, lo cual deja aún más claro que no se trata de productos domésticos, sino de herramientas especializadas de trabajo, a ser operadas por personas con conocimientos técnicos.



3. Los consumidores de máquinas herramienta y herramientas accionadas mecánicamente suelen ser fábricas, talleres, empresas constructoras, ebanistas, carpinteros, mecánicos y otros profesionales u empresas que requieren equipos especializados. En tanto, los consumidores de electrodomésticos son personas comunes y corrientes que simplemente necesitan preparar alimentos en su cocina. Se trata entonces de perfiles de consumidores muy específicos, sin ninguna relación entre sí y que van a destinar un alto grado de atención a la elección de los productos.

4. El Registro sostiene que puede haber asociación entre los productos de cada marca porque en ambos casos se trata de productos motorizados con engranajes y cuchillas, sin embargo, la mayoría de los productos indicados para la marca solicitada carece de dicha característica. Señala como ejemplo los productos que busca proteger y distinguir en clase 11 internacional.

5. Las marcas tienen claras diferencias gráficas y fonéticas. La marca solicitada siempre será escrita y pronunciada con las dos palabras HAMILTON BEACH, haciendo que se perciba de forma distinta por los consumidores, que simplemente HAMILTON. Al visitar el sitio web de Hamilton Professional Brand y ver su publicidad queda claro que todos sus productos y su branding empresarial utiliza los colores negro y naranja, por su parte, HAMILTON BEACH tiene un logo muy distinto y siempre utiliza los colores negro y gris o plateado.

6. Solicita que se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación interpuesta y se continúe el trámite de la marca solicitada bajo el número de expediente 2025-6720.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

HAMILTON
PROFESSIONAL BRAND

1. La marca de fábrica y comercio **HAMILTON** , registro:324471, inscrita desde el 03 de junio de 2024, vigente hasta el 03 de junio de 2034, titular: SOUTH PRO TOOLS LLC, para proteger y distinguir **en clase 7 internacional:** máquinas herramientas, porta máquinas herramientas, partes de máquinas herramientas, herramientas manuales accionadas mecánicamente con expresa exclusión de equipamiento para lavar y limpiar (todos productos profesionales). (visible a folio 6 y 7 del legajo digital de apelación)

TERCERO. 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. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal entrar al examen sustancial del recurso de apelación



interpuesto por la representación de la compañía **HAMILTON BEACH BRANDS, INC.**, con el fin de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado "**HAMILTON BEACH**", reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección registral conforme a la normativa marcaría aplicable.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcarío. En este sentido, procede citar el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), disposición que define la marca en los siguientes términos:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3._Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de



colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de dichos productos o servicios.

Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

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.

[...]

Para el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la



situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que



rigen el derecho marcario.

MARCA SOLICITADA
HAMILTON BEACH

En clases 7, 11 y 21 internacional. (detallados en el considerando primero).

MARCA REGISTRADA

HAMILTON
PROFESSIONAL BRAND

En clase 7 internacional: Máquinas herramientas, porta máquinas herramientas, partes de máquinas herramientas, herramientas manuales accionadas mecánicamente con expresa exclusión de equipamiento para lavar y limpiar (todos productos profesionales).

A nivel gráfico el signo solicitado es denominativo, mientras que la marca registrada es de naturaleza mixta. Del análisis comparativo se advierte que el término “HAMILTON”, es el preponderante y sobresaliente en el signo inscrito. En cuanto al elemento “BEACH” en el signo propuesto, es un elemento que no aporta mayor distintividad y “PROFESSIONAL BRAND” en la marca registrada, son términos descriptivos y de carácter accesorio, los cuales no forma parte del cotejo marcario, por lo que es evidente para esta instancia que son mayores las semejanzas entre los signos en disputa que sus diferencias. Lo relevante en este análisis gráfico, es que el elemento distintivo en el signo inscrito se encuentra contenido en su totalidad en la marca pretendida, y como se indicó, el añadirle el término



“beach”, no elimina el riesgo de confusión al consumidor, ya que el elemento preponderante y distintivos de la marca registrada está incluido en su totalidad.

En el aspecto fonético, la coincidencia en la palabra “HAMILTON” genera una sonoridad semejante. Al tener una alta similitud sonora, puede inducirse a error al consumidor, el cual puede pensar que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

En el cotejo ideológico, considera esta instancia, que ambos signos carecen de significado propio, por lo que no se presenta identidad en este sentido.

Después de realizar el cotejo, se determina con suficiente claridad para este Tribunal, la existencia de un alto grado de semejanza entre los signos enfrentados, por lo que resulta indispensable efectuar el análisis del principio de especialidad, máxime tratándose de marcas que presentan una similitud relevante, como ocurre en el presente caso.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)



Al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con los signos en conflicto, se determina que los productos protegidos en la clase 7 de la nomenclatura internacional, guardan relación con los de la clase 7 pretendida, pero igualmente con la clase 11 y 21, al considerar esta instancia, tal y como lo determinó el Registro de origen, que se presenta una conexión entre los productos. Si bien el signo solicitado procura distinguir diversos aparatos eléctricos domésticos y de cocina, mientras que la marca inscrita protege máquinas, herramientas, partes de máquinas y herramientas manuales accionadas mecánicamente, lo cierto es que, en ambos casos, se trata de bienes que se insertan dentro del sector de maquinaria y aparatos mecánicos o eléctricos.

Debe tenerse presente que algunos de estos productos pueden ser percibidos por el consumidor como versiones domésticas o profesionales pertenecientes a una misma línea comercial, de modo que la distinción entre el uso doméstico y uso profesional no siempre es clara ni inmediata. A manera de ejemplo, las batidoras de alimentos, ollas eléctricas, hornos, freidoras, entre otros de los pretendidos, pueden relacionarse con máquinas y herramientas manuales accionadas mecánicamente, de ahí que puede el consumidor creer que corresponden al mismo origen empresarial, máxime la alta semejanza gráfica entre los signos.

Asimismo, comparte esta instancia lo resuelto en cuanto que se está en presencia de productos que pueden coincidir en sus canales de distribución, comercialización y puntos de venta, circunstancia que incrementa la posibilidad de asociación en el mercado.



Desde la perspectiva del consumidor, la coincidencia en el elemento marcario principal “HAMILTON” puede generar la creencia razonable de que los productos provienen del mismo origen empresarial.

En consecuencia, aun cuando no exista identidad entre los productos enfrentados, sí se advierte conexidad competitiva suficiente, derivada de la cercanía funcional y de la posibilidad de atribuirles el mismo origen empresarial, por lo que el principio de especialidad no resulta apto para descartar el riesgo de confusión, por lo que no resultan de recibo los agravios expresados al respeto.

El apelante hace énfasis en que no existe riesgo de confusión por tratarse de productos diferentes y dirigidos a segmentos distintos, criterio que no se acoge. El riesgo de confusión no exige que los productos sean idénticos, sino basta con que exista una relación tal que el consumidor puede atribuirles un mismo origen empresarial, tal y como se desarrolló en esta resolución.

Además, el que la marca registrada proteja exclusivamente herramientas de uso profesional y no doméstico, no elimina la conexidad competitiva entre los productos enfrentados. En el mercado es frecuente que una misma empresa comercialice líneas domésticas y profesionales bajo una marca común, por lo cual el consumidor puede inferir que pertenecen a un mismo fabricante.

Con respecto, a la diferencia de perfiles de los consumidores, no es un argumento de desvirtúe el impedimento de registro, ya que, si bien algunos productos pueden dirigirse a consumidores especializados y



otros a un consumidor medio, ello no excluye el riesgo de confusión, por cuanto son productos que pueden comercializarse en los mismos establecimientos, en donde el riesgo de confusión indirecta es inminente.

El recurrente señala que la mayoría de los productos indicados para la marca propuesta carece de elementos como engranajes o cuchillas, a diferencia de los distinguidos por el signo registrado. Sin embargo, es importante aclarar que el examen comparativo no depende de la presencia de características técnicas, como engranajes o cuchillas, sino de la naturaleza de los productos y como estos se indican en la solicitud, además de valorar el sector económico al que estén dirigidos y su relación en el mercado, y como se indicó en párrafos anteriores, con respecto a los productos aquí enfrentados, subsiste su cercanía dentro del sector de aparatos mecánicos y eléctricos.

Por otro lado, no resulta de recibo el argumento del apelante, al indicar que las marcas tienen claras diferencias gráficas y fonéticas, y que, debido a su presentación comercial, serán percibidas en forma distinta por los consumidores. El análisis marcario se efectúa sobre la base de los signos tal y como fueron solicitados y registrados, no con respecto a la publicidad, colores utilizados o estrategias de mercadeo.

De conformidad, con lo expuesto y el cotejo realizado es que se determinó que, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por la apelante.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **HAMILTON BEACH BRANDS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **HAMILTON BEACH BRANDS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:55:51 horas del 8 de septiembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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.

NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2026 12:36



Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2026 01:37

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2026 11:57

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2026 02:00

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2026 12:27

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55