



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0632-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

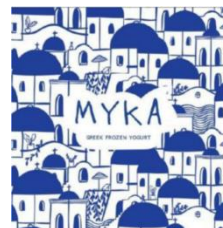
DEL SIGNO

MYKA FROZEN YOGURT SL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-7937)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0373-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

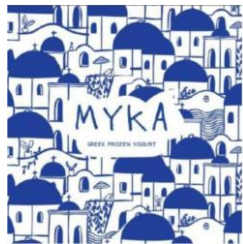
Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula 1-0984-0695, apoderada especial de MIKA FROZEN YOGURT SL; sociedad regida bajo las leyes de España y domiciliada en José Ortega y Gasset 44, 6A 28006 Madrid, España; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de julio de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de MIKA FROZEN YOGURT SL, solicitó la inscripción como marca de fábrica y



servicios (MIKA GREEK FROZEN YOGURT) para proteger en clase 30 internacional: Helados, yogures helados y sorbetes; Yogur helado [helados alimenticios]; Yogur helado [helado cremoso]; Pasteles helados de yogur; Helado a base de yogur [predominando el helado]; Empanadas de yogur congeladas; Dulces de yogur helado; Cucuruchos de helado; helados en tarrina; café; productos de pastelería y confitería; miel; en clase 35 internacional: Asesoramiento empresarial sobre franquicias; Servicios de venta al por mayor de helados; Servicios de venta al por menor de helados; Servicios de venta al por menor de yogures helados; servicios de venta al por mayor de yogures helados; Servicios de venta al por menor y al por mayor en comercio y a través de redes mundiales informáticas de dulces, repostería, confitería y helados; Servicios de venta al por mayor de miel; Servicios de venta al por menor de miel; servicios prestados por un franquiciador, en concreto asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales; promoción de ventas para terceros; y en clase 43 internacional: Servicios de heladería; Servicios de restauración (alimentación); bar; cafetería (folios 1 a 4).



El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca promovida mediante resolución dictada a las 13:55:47 horas del 12 de noviembre de 2025 (folios 63 a 96) porque consideró que el signo marcario propuesto contraviene las causales intrínsecas y extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas en el inciso j) del artículo 7 y en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con dicha denegatoria la apoderada especial de la empresa promovente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 99) y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 15:28 horas del 16 de diciembre de 2025 (folio 34 y 35 de este legajo de apelación) y expresó los siguientes agravios:

1. Su representada MYKA FROZEN YOGURT SL es una empresa española con sede en Madrid, constituida el 8 de marzo de 2023, cuyo objeto social principal es la fabricación y venta de productos alimenticios, en especial helados, así como la venta de bebidas de todo tipo. Su actividad se clasifica bajo los códigos CNAE como “Elaboración de helados y similares” (CNAE 1052) y también figura bajo el sector de Restaurantes y puestos de comidas para algunos registros. Se ha informado que Myka Greek Frozen Yogurt, marca bajo la misma empresa, cuenta con numerosos locales, varias franquicias y ambiciones de crecimiento nacional e internacional, lo cual ha sido reforzado con el fichaje de un director general especializado.

2. El origen y la actividad empresarial de las empresas titulares de las marcas confrontadas resulta crucial para en el presente análisis



porque la marca solicitada distingue, comercializa y ofrece los productos o servicios que están relacionados con la actividad empresarial propia, principalmente la venta de helados; en cambio las marcas registradas y confrontadas protegen productos y servicios totalmente distintos a los de la marca solicitada, resultando que el consumidor no debería confundirse entre los productos ofrecidos y proporcionados por la marca solicitada con los distinguidos por signos marcarios inscritos pues la marca de su mandante se especializa en todo relacionado con los helados y esta distinción es clara para evitar el riesgo de confusión y de asociación empresarial de parte del público consumidor porque los métodos para acceder a los productos o servicios de cada una de las marcas confrontadas es diferente y fácilmente reconocible para cada consumidor.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual realizó un análisis fraccionado de las marcas registradas, fragmentando sus elementos y tomando en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración que en el cotejo marcario debe analizarse la marca en su conjunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

4. En relación con la marca NIKKA, este signo marcario fue registrado para proteger la provisión de alimentos y bebidas mediante los servicios de bares y restaurantes, resultando que, al investigar un poco, se denota claramente que la marca NIKKA distingue un wiski de alta calidad, el cual está posicionado entre las mejores marcas de este tipo de licor, siendo que en este caso el canal de distribución de este licor es distinto al que poseen los productos de la marca pretendida. Tampoco existe similitud a nivel gráfico, ni fonético entre



la marca MYKA GREEK FROZEN YOGURT con el signo marcario NIKKA porque ambas denominaciones presentan estructuras, pronunciaciones y estilos visuales muy diferentes por lo que no existe posibilidad de confusión para el público consumidor.



5. En relación con el signo marcario inscrito, fue registrada para proteger servicios de catering, empero realmente distingue servicios de cocteles, cervezas y bebidas tipo “kombucha”, servidos desde un carrito, por lo que no existe riesgo de confusión a nivel gráfico, ni fonético con este signo marcario, porque estas marcas difieren claramente en su estructura, composición y pronunciación, ya que “MYKA” y “LA MICA” no comparten raíces lingüísticas, sílabas, ni elementos visuales que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.

6. La marca MILKA no presenta similitud gráfica, fonética, ni conceptual con la marca pretendida. En primer lugar, las denominaciones “MYKA” y “MILKA” claramente difieren en su estructura y pronunciación; “MYKA” posee una sonoridad breve y seca, mientras que “MILKA” incluye una consonante que le otorga un sonido más suave y una cadencia distinta. Gráficamente son disímiles, pues MYKA GREEK FROZEN YOGURT se compone no solo del término principal “MYKA”, sino también de las palabras “GREEK FROZEN YOGURT”, que refuerzan su identidad distintiva y la asocian directamente a un producto específico: helado de yogur estilo soft serve, elaborado a base de yogurt y disponible únicamente en los establecimientos comerciales propios de la marca. En cambio, MILKA es una empresa mundialmente reconocida dedicada a la



fabricación y comercialización de chocolates y productos de confitería, lo que implica una diferencia radical en cuanto a la naturaleza, finalidad y canal de comercialización totalmente diferentes.

7. Conforme al cotejo gráfico indica que las marcas son distintas y que no puede existir confusión visual porque, su gran diferencia es el diseño y la frase adicional que tienen las marcas registradas, por lo que las hace gráficamente distintas. La composición de las palabras contenidas en las marcas registradas es distinta a la que posee la marca pretendida, además debe tomarse en cuenta que, todas las marcas tienen una frase adicional, esto los hace visualmente distintas para el público consumidor.

8. En el aspecto fonético, la marca MYKA GREEK FROZEN YOGURT presenta una sonoridad totalmente distinta a las marcas registradas objeto de comparación.

9. El signo de su representada se compone no solo del término “MYKA”, sino también de las expresiones “GREEK FROZEN YOGURT”, lo cual refuerza su identidad propia y genera una entonación y cadencia claramente diferenciadas. Además, la marca MYKA GREEK FROZEN YOGURT se encuentra constituida por un elemento denominativo y un diseño gráfico, lo que produce una percepción auditiva única y distintiva frente a las demás (último párrafo folio 59).

10. Por su parte, las marcas registradas NIKKA, LA MICA, MILKA, se escuchan de manera completamente diferente, tanto en número de sílabas, acentuación, estructura sonora y origen lingüístico, lo que

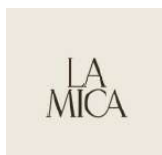


impide cualquier riesgo de confusión o asociación fonética con el signo MYKA GREEK FROZEN YOGURT. Todas estas marcas se identifican y se pronuncian por su nombre propio, sin acompañamiento de frases adicionales ni elementos gráficos o descriptivos equivalentes a los de su representada

11. Los signos marcarios MAYCA y MIKAWAYA no presentan similitud con la marca pretendida, desde el punto de vista gráfico, fonético ni conceptual.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los demostrados por el Registro de origen en el considerando tercero de la resolución impugnada, resultando de interés en el presente dictado, que en el Registro de la Propiedad Intelectual constan los siguientes registros marcarios:

1. La marca de servicios **NIKKA**, con registro 280728, propiedad de la empresa THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD; inscrita en clase 43 Internacional para distinguir: servicios de bares y restaurantes, provisión de alimentos y bebidas (folio 5 de este legajo de apelación).



2. La marca de servicios con registro 311351, propiedad de la señora ANABELLA AZMOUZ CHACIN, cédula de identidad 8-0117-0972; inscrita en clase 43 Internacional para proteger: servicios de catering (folio 6 de este legajo de apelación).



3. La marca de fábrica **MILKA** con registro 18693, propiedad de la empresa KFAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH; inscrita en clase 30 Internacional para proteger: cacao productos de cacao, confitería, panadería, pastelería, productos de azúcar, bebidas a base de cacao, café (folio 9 de este legajo de apelación).



4. La marca de fábrica  con registro 98043, propiedad de la empresa KFAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH; inscrita en clase 30 Internacional para proteger: cacao, chocolate, productos de cacao y chocolate, productos de confitería, confitería azucarada, productos de panadería y pastelería, helados, café, extractos de café, sustitutos del café, té, bebidas a base de café y chocolate (folio 11 de este legajo de apelación)



5. La marca de fábrica  con registro 101431, propiedad de la empresa KFAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH; inscrita en clase 30 Internacional para proteger: cacao, chocolate, productos de chocolate, confitería azucarada, caramelos goma de mascar, helados, helados escarchados y de sabores, café, extractos de café, sustitutos del café, té, bebidas a base de chocolate y de café y preparaciones afines (folio 13 de este legajo de apelación)



6. La marca de fábrica  con registro 138507, propiedad de la empresa KFAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH;



inscrita en clase 30 Internacional para proteger: Cacao, chocolate, productos de cacao y chocolate; productos de panadería y pastelería, confites de chocolate y de azúcar, helados de sabores, café y preparaciones afines, extractos de café, substitutos del café, té (folio 15 de este legajo de apelación).



7. La marca de fábrica con registro 279760, propiedad de la empresa KFAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH; inscrita en clase 30 Internacional para proteger: Confitería no medicada, chocolate, confitería de chocolate, confitería azucarada, confitería congelada, helados, postres, queques y galletas (folio 17 de este legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de esta naturaleza de interés para el presente dictado.

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. El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos signos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se



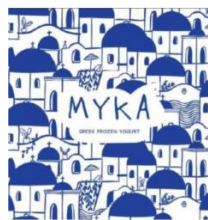
apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

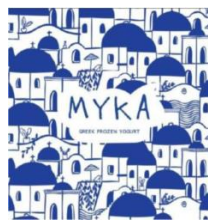
De acuerdo con lo anterior, podrá inscribirse como marca todo signo que posea distintividad y no genere confusión con otras marcas inscritas o en proceso de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual; en otras palabras, entre menor sea la aptitud distintiva que posee un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor, en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente el signo marcario que no posea distintividad intrínseca y extrínseca no alcanzará su registro porque, uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, lo cual previene y evita posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de bienes y servicios de idéntica o similar naturaleza.

En este orden de ideas, previo al registro de un signo marcario determinado, el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual deberá verificar que el signo pretendido sea distintivo y que, por tanto, no transgreda las causales de inadmisibilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

Así, en el presente procedimiento, el Registro de la Propiedad



Intelectual denegó la inscripción de la marca  en las clases 30, 35 y 43 de la nomenclatura internacional para distinguir los productos y servicios antes enlistados, consideró el *a quo* que este signo contraviene las causales intrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y por las razones extrínsecas que prohíben los incisos a), b) y d) del artículo 8 *ibidem*.

En cuanto a las causales intrínsecas de inadmisibilidad, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que los últimos tres vocablos del elemento denominativo de la marca pretendida, sean GREEK FROZEN YOGURT, se traducen al idioma español como “yogurt griego congelado” y lo cual transmite al consumidor una idea acerca del tipo de producto, o cualidad de este que adquiriría el agente de mercado con su compra y que además, al analizar los productos y servicios enlistados y que pretende proteger la marca promovida, explicó el operador jurídico de primera instancia, que resulta claro que ningún producto o servicio, está referido o asociado con un yogurt de tal origen, cualidad o característica, por lo que dictaminó:

[...]

se da una inconsistencia marca-producto-servicio que puede inducir a error al consumidor ya que éste (sic) al observarla podría pensar que el producto y servicio que ofrece es específicamente relacionado con “yogurt griego congelado” y elegirlo por esa razón, cuando lo real es que protege otra serie



de productos y servicios diferentes, pudiéndolo defraudar al no ser el resultado esperado.

Por lo anterior es claro que el signo solicitado al proteger productos y servicios diferentes al concepto que trasmite la marca, no limitados, se da una inconsistencia marca-producto-servicio que induce a error al consumidor y puede defraudarlo a la hora de elegir los mismos con una expectativa y ésta no sea cumplida.

[...]

Este Tribunal considera que lo resuelto por el Registro de primera instancia se ajusta al derecho marcario vigente, note la recurrente que el artículo 7 de la Ley de marcas establece una limitación que prohíbe registrar como marca aquel signo que:

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Así, este Órgano Colegiado no puede aceptar los alegatos que la recurrente expresó referidos a que el signo MYKA GREEK FROZEN YOGURT es un signo evocativo y sugestivo, no engañoso, pues claramente con el termino Greek Frozen Yogurt influye en la percepción del consumidor y le hace creer que los productos MYKA están referidos o asociados a productos de yogurt con esas cualidades, tal y como lo determinó el operador jurídico de primera



instancia.

Además, tampoco puede aceptar este Tribunal que la promovente no hace reserva de los términos Greek Frozen Yogurt, pues de forma reiterada en sus agravios alega que precisamente los términos adicionales “GREEK FROZEN YOGURT” conceden distintividad a este signo frente a los demás confrontados en este proceso. Note la agravante que en su escrito visible a folio 74 expresó, que MYKA es la única marca del grupo cuyo conjunto incorpora elementos identificadores adicionales porque las palabras GREEK FROZEN YOGURT ofrecen distintividad, razón por la que sus alegatos no son de recibo de parte de este Tribunal. Además, igualmente en sus alegatos advirtió que, en el cotejo fonético, la marca solicitada se pronuncia integralmente como “MY-KA GREEK FRO-SEN YO-GURT”; también formuló en su cotejo gráfico adjunto a sus agravios (ver precisamente folio 55) lo siguiente:

[...]

Gráficamente, las marcas también son disímiles, ya que MYKA GREEK FROZEN YOGURT se compone no solo del término principal “MYKA”, sino también de las palabras “GREEK FROZEN YOGURT”, que refuerzan su identidad distintiva y la asocian directamente a un producto específico: helado de yogurt estilo soft serve, elaborado a base de yogurt y disponible únicamente en los establecimientos comerciales propios de la marca.

[...]

los signos también difieren por su estructura, composición y presentación visual, además de que MYKA se acompaña de las



expresiones “GREEK FROZEN YOGURT”, las cuales refuerzan su identidad y describen con precisión el producto que ampara [...] (el énfasis es propio)

De acuerdo con los alegatos del recurrente, este Tribunal debe confirmar la denegatoria de la marca pretendida por las causales de inadmisibilidad preceptuadas en el inciso j) del artículo 7 ibidem pues, tal y como lo afirma la recurrente, las expresiones “GREEK FROZEN YOGURT” refuerzan su identidad y describen con precisión el producto que ampara, resultando evidente el engaño al público consumidor que interpretará razonablemente que el producto que adquiere posee el origen y la descripción contenida en el elemento denominativo del signo pretendido, por lo que lleva razón el operador jurídico de primera instancia al determinar que es posible que el consumidor pueda percibir e interpretar de la marca observada alguna cualidad, origen o característica –entre otros– que, en la realidad no brindan ni poseen los productos o servicios ofrecidos.

En cuanto al tema del posible engaño marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 501-IP-2019 del 28 de febrero de 2020 determinó:

[...]

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a esas



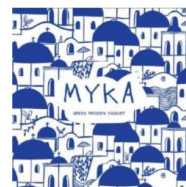
circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.

[...] (el énfasis es propio)

A partir de lo expuesto, este Tribunal considera que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual se ajusta al derecho marcario, pues el elemento denominativo del signo mixto pretendido “MYKA GREEK FROZEN YOGURT” describen un origen y cualidades que realmente no poseen los productos que se solicita proteger con este signo marcario rogado.

En cuanto a la denegatoria del Registro de la Propiedad Intelectual por las razones extrínsecas contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, lleva razón el recurrente en sus



alegatos referidos a que la marca pretendida (MYKA GREEK FROZEN YOGURT) es distintiva y por tanto, no posee riesgo



de confusión o de asociación empresarial con respecto a las siguientes signos marcarios inscritos: “MAYCA FOODS (diseño), MAYCA FOOD SERVICE (diseño), MAYCA AUTOSERVICIO (diseño) MAYCA PLUS (diseño), MAYCA (diseño), y MIKAWAYA; razón por la que se extraen del presente examen.

El artículo 8 de la Ley de marcas y sus incisos a) y b), disponen en lo de interés al presente examen, lo siguiente:

[...]

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.

[...]



En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, en cuanto al riesgo de confusión ha reiterado:

[...]

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.

[...]

Tome nota el recurrente que para que prospere la inscripción como marca de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo que el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello debe realizarse un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente, así, el operador jurídico deberá colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, las reglas para realizar el cotejo marcario están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y sirven para determinar las posibles similitudes existentes entre los elementos



visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, en este sentido el artículo 24 ibidem, establece:

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 identifiquen 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 el caso de examen, de acuerdo con los hechos probados, el elemento denominativo “MILKA” predomina en los signos marcarios transcritos en los hechos probados tercero a séptimo, sean,



y MILKA (ver hechos probados 3 a 7); así que, en un primer orden, deben cotejarse el elemento denominativo “MILKA” frente al elemento denominativo de la marca pretendida, sea “MYKA GREEK FROZEN YOGURT”



Marca pretendida

**MYKA GREEK
FROZEN YOGURT**

Marca inscrita

MILKA

Previo al examen, cabe indicar que la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que para el cotejo de signos marcarios como el propuesto (signo denominativo vs signo mixto), prevalece el elemento denominativo, razón por la que procede conforme a derecho el cotejo entre dichos elementos denominativos que prevalecen en cada uno de los conjuntos marcarios precitados.

Tome en cuenta la recurrente que el término “MYKA” es el vocablo con mayor relevancia en el signo mixto MYKA GREEK FROZEN YOGURT y probablemente será el vocablo que el consumidor recuerde con mayor facilidad de este conjunto marcario, lo cual se aprecia



pacíficamente en su conjunto marcario, , note la recurrente que el diseño de este signo está orientado a destacar la palabra “MYKA” el cual en el nivel gráfico se observa similar al término “MILKA”, por lo que se rechazan sus agravios en cuanto a que las denominaciones “MYKA” y “MILKA” difieren en su estructura y pronunciación pues “MILKA” se compone de cinco letras y “MYKA” de cuatro, por lo que no existe una marcada diferencia a nivel estructural de este término relevante; tampoco lleva razón la agraviante al exponer que la sonoridad de “MYKA” mientras que “MILKA”, al incluir



la consonante “L” intermedia que le otorga “un sonido más suave y una cadencia distinta”; en este sentido la pronunciación en nuestro idioma se divide en sílabas, resultado que “MILKA” se pronuncia (MIL-KA) y “MYKA” al dividir en sílabas se pronuncia (MY-KA) por lo que ambas pronunciaciones son similares a criterio de este Órgano Colegiado, dicha confusión a nivel fonética aumenta el riesgo de confusión a nivel auditivo, pues el consumidor al escuchar este vocablo puede confundir la marca pretendida con la marca inscrita “MILKA”.

Tampoco nota este Tribunal la diferencia que alega la recurrente entre la marca pretendida y el signo marcario inscrito MILKA, pues aunque tal y como expone, MYKA GREEK FROZEN YOGURT no se compone solo del término principal “MYKA”, sino también de las palabras “GREEK FROZEN YOGURT”, que refuerzan su identidad distintiva y la asocian directamente a un producto específico, lo cierto es que estos términos aunque conforman y completan el elemento denominativo, al poseer una letra con menor dimensión que la palabra principal MYKA, tal diferencia no será percibida por el público consumidor

Tampoco son de recibo los alegatos orientados a que la empresa titular de la marca MILKA es reconocida a nivel mundial por dedicarse “a la fabricación y comercialización de chocolates y productos de confitería”, lo cual, según la recurrente “implica una diferencia radical en cuanto a la naturaleza, finalidad y canal de comercialización” pues la marca pretendida también solicita proteger en la clase 30 internacional productos “confitería”; en clase 35 “servicios de venta y al por mayor en comercio y a través de redes mundiales informáticas de dulces, repostería, confitería y helados”.



Por otra parte la marca de fábrica con registro 101431 inscrita el 27 de mayo de 1997 (ver hechos probados) protege en la clase 30 internacional: cacao, chocolate, productos de chocolate, confitería azucarada, caramelos goma de mascar, **helados**, helados escarchados y de sabores, café, extractos de café, substitutos del café, té, bebidas a base de chocolate y de café y preparaciones afines, sin perjuicio de los demás productos enlistados y protegidos por las marcas inscritas a favor de la empresa KFAFT FOODS SCHEWEIZ HOLDING GMBH (ver hechos probados)

En cuanto al principio de especialidad que la recurrente solicita aplicar en el caso de estudio a fin de autorizar la coexistencia pacífica de los signos marcarios confrontados, este Tribunal rechaza sus pretensiones y alegatos, pues el cotejo marcario determinó una evidente similitud a nivel gráfico y fonético entre los signos “MILKA” y “MYKA” y una vez examinados los productos y servicios asociados con helados, dulces y confitería, no resulta de aplicación el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas, que estipula:

Artículo 89°– Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.



Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

[...]

Respecto del principio de especialidad este Tribunal en el Voto 0135-2020 de las 10:40 horas del 28 de abril de 2020 explicó:

respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, 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 distinguidos 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”.



De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores

[...] (lo resaltado es propio)

En este orden de ideas, dado que los signos cotejados presentan una evidente similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico procede analizar si existe conexión competitiva entre los servicios protegidos por cada una de las marcas antes aludidas a fin de determinar si procede la aplicación del principio de especialidad aludido por el recurrente en sus agravios; tal y como determinó el operador jurídico de primera instancia:

Si bien es cierto algunos servicios y giro comercial se observan distintos o como indica el solicitante algunas marcas son reconocidas por productos específicos, no debe dejarse de lado que los distintivos registrados protegen productos, servicios y giros comerciales amplios que no solo contienen los productos y servicios que ofrecen, sino que pueden abarcar otros de los que protege la marca solicitada, por ejemplo, la marca MILKA, no solo ofrece chocolates, sino que también posee una línea de helados, de esa forma sucede con todos los distintivos que de



una u otra manera coincide y se relaciona con los productos, servicios y giros comerciales protegidos por los signos inscritos.

Por lo anterior expuesto es claro que todos los distintivos pueden ser confundidos ya que comparten canales de comercialización y distribución, todos van dirigidos a la misma área del mercado y el consumidor al observarlos podría pensar que forman parte del mismo grupo económico, máxime que se pronuncian de forma muy similar, situación que los confundiría y es precisamente eso lo que este Registro debe evitar.

[...]

Igualmente, este Tribunal determina que existe riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético entre el signo marcario pretendido y la marca

NIKKA

de servicios inscrita en clase 43 internacional para proteger servicios de bares y restaurantes, provisión de alimentos y bebidas, pues a pesar de los alegatos de la recurrente orientados esta marca NIKKA distingue un wiski de alta calidad y que por ello, existe un canal de distribución de muy diferente al que concierne a la marca que se solicita inscribir, debe atender la recurrente que este Órgano Colegiado se fundamenta en la publicidad registral que consta en el Registro de la Propiedad Intelectual y al proteger servicios de provisión de alimentos y bebidas, determina este Tribunal que se encuentran relacionados con los servicios y productos que pretende proteger la marca solicitada.

Finalmente este Tribunal también confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto al posible riesgo de confusión y



de asociación empresarial a nivel gráfico y fonético entre la marca pretendida MYKA GREEK FROZEN YOGURT (diseño) y la marca inscrita LA MICA (diseño) inscrita en clase 43 internacional para proteger servicios de catering, pues MIKA frente a LA MICA se escuchan de forma muy similar, resultando que los servicios de catering incluyen bebidas, refrigerios, postres, helados y otros productos relacionados o asociados con la marca pretendida.

Tome nota la recurrente que conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en el cotejo marcario debe concederse más importancia a las semejanzas detectadas que a las diferencias entre los signos confrontados, pues es en las similitudes donde surge el riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor, además tome en cuenta que no es necesario que el riesgo se haya dado en el mercado de bienes y servicios, sino que basta que exista el riesgo de confusión y de asociación empresarial para denegar el registro marcario pretendido.

Este Tribunal determina que no existe riesgo de confusión, ni de asociación empresarial entre la marca pretendida y el nombre

Mayca

comercial Autoservicio a Sysco company y la marca MIKAWAYA, por lo que no se realiza cotejo con los signos citados.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Este Tribunal por las consideraciones expuestas y en atención del inciso j) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8, ambos de la Ley de marcas, **declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa MIKA FROZEN YOGURT SL, contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del doce de noviembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de MIKA FROZEN YOGURT SL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del doce de noviembre de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma** de acuerdo con el inciso j) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8, ambos de la Ley de marcas. 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

dcd/KQB/ORS/CMCh/CDFM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55