



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0293-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL**  **SIGNO**

**SUSAN ALEJANDRA MARIN SOLANO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-2016)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0021-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuatro minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la comerciante Susan Alejandra Marín Solano, vecina de Alajuela, cédula de identidad 109560643, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:06 horas del 24 de mayo de 2024.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La comerciante Marín Solano solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 3 para distinguir esmaltes de uñas, lacas de uñas.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la solicitante lo apeló, indicando:

1- A simple vista se denota que las marcas no se parecen a nivel gráfico, ya que los diseños se diferencian en composición y uso de colores.

2- Tampoco existe una relación fonética, ya que al ser pronunciadas no son confundibles.

3- El registrador indica que hay similitud ideológica ya que ambos signos se denominan muy parecido, pero las marcas no son confundibles por las diferencias entre ellas.

4- Así, no hay riesgo de asociación entre los signos, y no hay posibilidad de que el consumidor se vea confundido.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio, a nombre de



Grupo Forco Costa Rica S.A., registro 282829, vigente hasta el 20 de setiembre de 2029, para distinguir en clase 3 productos cosméticos para las uñas, brillantinas, calcomanías, escarcha, pegatinas, purpurina para decoración en uñas, productos para el cuidado de las uñas, uñas postizas, lacas para uñas, esmaltes para uñas (folios 44 y 45 expediente principal).

**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.** 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.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

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 misma 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.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró 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.



[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a 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 esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
	
Clase 3: esmaltes de uñas, lacas de uñas.	Clase 3: productos cosméticos para las uñas, brillantinas, calcomanías, escarcha, pegatinas, purpurina para decoración en uñas, productos para el cuidado de las uñas, uñas postizas, lacas para uñas, esmaltes para uñas.

Al realizar el cotejo, tenemos que ambos signos transmiten las mismas ideas al consumidor, sea la de que los productos están dirigidos a ser utilizados en las uñas o para las uñas por el uso en



común de NAILS, y también el concepto de “glamorous”, encanto sensual que fascina, ya que las palabras GLAM y GLAMOUR en idioma inglés son sinónimos, y son además transparentes para el hispanoparlante por su casi idéntica escritura en idioma español.

Así, dicha identidad ideológica es lo suficientemente fuerte como para crear confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos, que son también plenamente idénticos.

Y si bien en los niveles gráfico y fonético encontramos menor semejanza, ésta sí existe, por el uso en común de las palabras GLAM – GLAMOUR y NAILS.

Por lo anterior es que los agravios expresados no pueden acogerse, ya que, al analizarse los signos en conflicto como un todo, denotan que lo solicitado no puede otorgarse por colisionar con la marca previamente inscrita.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Susan Alejandra Marín Solano en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:06 horas del 24 de mayo de 2024, 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**

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos





TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55