



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0320-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
SERVICIOS “TICA LINDA”**

**COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-11691)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0045-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y un minutos del treinta de enero del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **María Gabriela Miranda Urbina**, portadora de la cédula de identidad número: 1-1139-0272, apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A.**, constituida de acuerdo a las leyes de Costa Rica, cédula jurídica: 3-101-281428, domiciliada en San José, 350 metros al sur de la entrada al motel La Fuente, San Francisco de Dos Ríos, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:20 horas del 21 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 22 de noviembre de 2023, Adriano Nuñez Obando, cédula de identidad 3-0361-0673, a título personal, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Tica Linda**” para distinguir en clase 41: publicidad, gestión, organización de eventos de belleza.

El 19 de enero de 2024, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada de la empresa COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A., presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de la marca “**TICALINDA**”, que distingue en clase 35: venta de productos por medios electrónicos, específicamente productos de belleza y cuidado personal.

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:00:20 horas del 21 de mayo de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada por la apoderada especial de COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A., contra la solicitud de inscripción de servicios “**TICA LINDA**” acogiéndola para su registro.

Inconforme con lo resuelto, **María Gabriela Miranda Urbina**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Los argumentos del Registro no son de recibo, ya que el análisis y cotejo de las marcas no se realizó de manera correcta y omitió puntos importantes a tomar en consideración para dictar la resolución, la que es vaga en cuanto a puntos como la similitud



fonética, gráfica e ideológica, no cuenta con un cotejo marcario basado en los elementos esenciales de las marcas, ni analiza las similitudes indicadas, sino que se basa en un criterio subjetivo de interpretación.

2. Su representada es propietaria de la marca TICALINDA, registro 313886, en clase 35, vigente hasta el 24 de abril del 2033, distingue y protege la “venta de productos por medios electrónicos, específicamente productos de belleza y cuidado personal”. Los derechos de su representada no están siendo protegidos, ambas marcas cuentan con una relación directa de los servicios, protegiendo una de ellas venta de productos de cuidado personal y belleza y pretendiendo la otra proteger “publicidad, gestión, organización de eventos de belleza”. Nótese como ambas marcas, están relacionadas con la gestión comercial relacionada con eventos y productos de belleza, siendo por tanto el mismo público meta y los mismos canales de distribución.
3. El riesgo de asociación existente es extremadamente alto, ya que el consumidor puede confundirse relacionando de forma directa los servicios de “Tica Linda” con los de TICALINDA de su representada por la similitud a nivel gráfico, gramatical, denominativo y fonético de las marcas y además protegen servicios que se encuentran estrechamente relacionados, ya que los productos de belleza y cuidado personal, se relacionan directamente con la publicidad, gestión, organización de los eventos de belleza, pudiendo hacer creer a los consumidores que dichos eventos están desarrollados, promovidos y hasta patrocinados por su representada o viceversa porque el público consumidor de ambos es exactamente el mismo, creyendo que



se trata de la misma marca y por ende una confusión comercial y empresarial en el mercado y público consumidor.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa apelante, la marca:

“TICALINDA”, bajo el número 313886, vigente hasta el 24 de abril de 2033, en clase 35 internacional para proteger: venta de productos por medios electrónicos, específicamente productos de belleza y cuidado personal.

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

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.

**Las marcas en cotejo son:**

**SIGNO SOLICITADO CLASES 41**

**Tica Linda**

Publicidad, gestión, organización de eventos de belleza

**SIGNO REGISTRADO CLASE 35**

**TICALINDA**

Venta de productos por medios electrónicos, específicamente productos de belleza y cuidado personal.

Desde el punto de vista gráfico, fonética e ideológico no se requiere mayor esfuerzo para determinar que las marcas presentan más semejanzas que diferencias, denominativamente son idénticas, el hecho que se presenten en letra mayúscula (inscrita) y mayúscula con minúscula (solicitada), no es un elemento que las diferencia, presentándose la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b), por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los servicios que distinguen los signos, para poder determinar su coexistencia registral.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento



a ley de marcas indica en su inciso 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...".

Por lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Considera esta instancia que la lista de servicios de la marca solicitada "**Tica Linda**" (publicidad, gestión, organización de eventos de belleza), se encuentra relacionada con la lista de servicios del signo registrado "**TICALINDA**" (venta de productos por medios electrónicos, específicamente productos de belleza y cuidado personal), la relación es obvia pues se trata de servicios relacionados con la belleza. A manera de ejemplo, debe considerarse en este apartado, que la venta de productos de belleza se relaciona con la gestión de eventos de belleza, es decir, resulta frecuente que, en los eventos relacionados con belleza y cuidado personal, se promocione y se venda artículo dirigidos a este segmento de mercado, tales como cremas, jabones, entre otros. De ahí la relación que esta instancia considera y concuerda con el apelante, puede darse de coexistir los signos en el mercado.

Ante tal relación y la identidad de los signos gráfica, fonética e ideológica se plantea la posibilidad de riesgo de confusión indirecto, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los servicios contrario a la realidad fáctica que se presenta ya que se



trata de dos empresas distintas.

Por lo tanto, con el análisis de especialidad se pretende evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la empresa COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:20 horas del 21 de mayo de 2024, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada **Tica Linda”** para distinguir en clase 41: publicidad, gestión, organización de eventos de belleza.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la empresa COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las



10:00:20 horas del 21 de mayo de 2024, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada “**Tica Linda**” para distinguir en clase 41: publicidad, gestión, organización de eventos de belleza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: OO.41.33**