



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0185-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**RENOVA**  
THINK BEAUTY

**DAVID OMOSS ROMANO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12065**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0188-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor David Omos Romano, ciudadano mexicano, documento de identidad número OORD730714DFMMVO1, con domicilio en Calle de Los Remedios, número 37, Colonia San Luis Tlatilco, 53580, Naucalpan, Estado de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:00 horas del 21 de febrero de 2024.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de diciembre de 2023 el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades conocidas y en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción

de la marca de fábrica y comercio **RENOVA** THINK BEAUTY, en clase 3 para proteger y distinguir 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, adhesivos para pestañas postizas, adhesivos para postizos capilares, jabón de afeitarse, productos antitranspirantes (artículos de tocador), preparaciones cosméticas para el baño, tintes para la barba, productos para quitar barnices, mascarillas de belleza, cera para el bigote, colorantes para el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, tintes para el cabello, cosméticos para las cejas, acondicionadores para el cabello, cera depilatoria, champús, cremas cosméticas, productos cosméticos para el cuidado de la piel, desmaquilladores, esmaltes de uñas, lápices de labios (pintalabios), lacas de uñas, productos para quitar lacas, lápices de cejas, lápices para uso cosmético, productos de maquillaje, productos neutralizantes para permanentes, productos para quitar pinturas, polvos de maquillaje, pomadas para uso cosmético, uñas postizas, talco de tocador, tintes cosméticos, tintes de tocador, productos para quitar tintes, productos para el cuidado de las uñas, geles para uñas, aromas (aceites esenciales), aceites de limpieza, aceites de perfumería, aceites de tocador, brillos de labios, aceites para uso cosmético, aguas de tocador, astringentes para uso cosmético, calcomanías decorativas para uñas y uso cosmético, colorantes de



tocador, cosméticos, cosméticos para pestañas, decolorantes para uso cosmético, depilatorios, desodorantes para personas, geles de masajes que no sean para uso médico, jabones antitranspirantes, jabones desodorantes, lacas de uñas, lociones para uso cosmético, maquillaje, mascara de pestañas, pestañas postizas, preparaciones con filtro solar, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, preparaciones de colágeno para uso cosmético, preparaciones para alisar el cabello, productos de afeitar, quita esmaltes, preparaciones de aromaterapia que no sean para uso médico, cintas adhesivas para uñas postizas, delineadores de labios, exfoliantes (preparaciones cosméticas), gel para adelgazar de uso cosmético, geles no medicinales de baño y ducha, lápices delineadores para ojos, maquillaje autobronceador, plumas de tinte para retocar el cabello, preparaciones bronceadoras contenidas en un aplicador, reafirmantes en gel para el cuerpo de uso cosmético, sales para aromaterapia que no sean para uso médico, sueros faciales de uso cosmético, sueros hidratantes cutáneos de uso cosmético.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada a las 13:58:00 horas del 21 de febrero de 2024, denegó la solicitud del

signo pretendido **RENOVA** THINK BEAUTY por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **RENOVA**, así como por distinguir idénticos productos y dirigidos al mismo tipo de consumidor.

Inconforme con lo resuelto, el representante del señor David Omos



Romano, interpuso recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, expresó como agravios lo siguiente:

1. En el análisis de los signos se debe tomar en consideración el principio de especialidad como la normativa marcaria; de ahí que, al analizar los productos pretendidos, especialmente cosméticos y los inscritos que meramente refieren a productos de limpieza para superficies, se denota que los signos van dirigidos a sectores comerciales y consumidores distintos.

2. La autoridad registral de manera errónea afirmó que no es de aplicación el principio de especialidad, lo cual es incorrecto por cuanto la marca inscrita distingue productos dentro de la categoría “preparaciones para limpiar, pulir y raspar”, que guardan relación con productos para la limpieza de superficies y del hogar, y dicho signo no menciona cosméticos.

3. De considerar el Tribunal que se presenta riesgo de asociación con relación a algunos productos, no se justifica la inadmisibilidad de la marca para los restantes productos, que no guarden relación con los que distingue el signo inscrito.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de comercio **RENOVA**, registro 149735, inscrita desde el 10 de setiembre de 2004, vigente hasta el 10 de setiembre de 2034, titular S.C. JOHNSON & SON, INC., para proteger en clase 3: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;



(preparaciones abrasivas); preparaciones para remover esmalte, ceras; preparaciones de la naturaleza de las ceras para su uso en superficies acabadas y sin acabar; preparaciones para remover cera, destapa cañerías; jabones, detergentes (folios 63 a 64 del expediente principal).

*Renova*

2. Nombre comercial **S P A**, registro 201294, inscrito desde el 28 de mayo de 2021, titular OPERADORA CRUZ CONDE S.A., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de salón, tratamiento de uñas, depilación, masajes, tratamientos corporales. Además, servicios de relajación, meditación, yoga, servicios de peluquería y tratamientos faciales. Ubicado en Guanacaste, Carrillo, Sardinal, Playa Matapalo, Hotel Riu (folios 65 a 66 del expediente de origen).



3. Marca de fábrica y comercio **RINOVA**, registro 279567, inscrita desde el 24 de mayo de 2019, vigente hasta el 24 de mayo de 2029, titular ALLERGY - K S.A., para proteger en clase 3: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales (folios 67 a 68 del expediente principal).

**Renovarte**  
cosmetic supplies

4. Marca de comercio **Renovarte**, registro 280265, inscrita desde el 14 de junio de 2019, vigente hasta el 14 de junio de 2029, titular MEDICAL SUPPLIES C.R. S.A., para proteger en clase 3: todo producto de belleza para cuidado, uso, y limpieza



de rostro y cuerpo, en diferentes presentaciones, tales como, cremas, barras, sueros, polvos compactos, mascararas, productos en gel, en aceites, en aceites, en spray, utilidades para la aplicación y uso de dichos productos (folios 69 a 70 del expediente de origen).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS.** De conformidad con la Ley de marcas y otros Signos Distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel



diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

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 la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno 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.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

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 atenderse 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. 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas 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, que al efecto se indica:

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.

[...]

- 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;

[...]

Para el caso bajo análisis, antes de entrar a realizar el correspondiente cotejo marcario, este Tribunal concuerda con lo indicado por la autoridad registral, en cuanto a que con relación a los

signos inscritos:  S P A,  y  no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, con relación al signo solicitado y en cuanto al signo RENOVA SPA, los productos que protege son diferentes a los que se pretenden proteger con la marca solicitada.

Por consiguiente, para determinar las semejanzas entre las marcas es necesario comparar la solicitada con la inscrita:



Marca solicitada

RENOVA  
THINK BEAUTY

**Clase 3:** 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, adhesivos para pestañas postizas, adhesivos para postizos capilares, jabón de afeitar, productos antitranspirantes (artículos de tocador), preparaciones cosméticas para el baño, tintes para la barba, productos para quitar barnices, mascarillas de belleza, cera para el bigote, colorantes para el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, tintes para el cabello, cosméticos para las cejas, acondicionadores para el cabello, cera depilatoria, champús, cremas cosméticas, productos cosméticas para el cuidado de la piel, desmaquilladores, esmaltes de uñas, lápices de labios (pintalabios), lacas de uñas, productos para quitar lacas, lápices de cejas, lápices para uso cosmético, productos de maquillaje, productos neutralizantes para permanentes, productos para quitar pinturas, polvos de maquillaje, pomadas para uso cosmético, uñas postizas, talco de tocador, tintes cosméticos, tintes de tocador, productos para quitar tintes, productos para el cuidado de las uñas, geles para uñas, aromas (aceites esenciales), aceites de limpieza, aceites de perfumería, aceites de tocador, brillos de labios, aceites para uso cosmético, aguas de tocador, astringentes para uso cosmético, calcomanías decorativas para uñas y uso cosmético, colorantes de tocador, cosméticos, cosméticos para pestañas, decolorantes para



uso cosmético, depilatorios, desodorantes para personas, geles de masajes que no sean para uso médico, jabones antitranspirantes, jabones desodorantes, lacas de uñas, lociones para uso cosmético, maquillaje, mascara de pestañas, pestañas postizas, preparaciones con filtro solar, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, preparaciones de colágeno para uso cosmético, preparaciones para alisar el cabello, productos de afeitar, quita esmaltes, preparaciones de aromaterapia que no sean para uso médico, cintas adhesivas para uñas postizas, delineadores de labios, exfoliantes (preparaciones cosméticas), gel para adelgazar de uso cosmético, geles no medicinales de baño y ducha, lápices delineadores para ojos, maquillaje autobronceador, plumas de tinte para retocar el cabello, preparaciones bronceadoras contenidas en un aplicador, reafirmantes en gel para el cuerpo de uso cosmético, sales para aromaterapia que no sean para uso médico, sueros faciales de uso cosmético, sueros hidratantes cutáneos de uso cosmético.

Marca inscrita

**RENOVA**

**Clase 3:** preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas); preparaciones para remover esmalte, ceras; preparaciones de la naturaleza de las ceras para su uso en superficies acabadas y sin acabar; preparaciones para remover cera, destapa cañerías; jabones, detergentes.

De conformidad con la anterior comparación, tomando en cuenta los agravios del apelante y de acuerdo con el análisis en conjunto de los



signos, se determina que desde el punto de vista gráfico ambas marcas son denominativas, la solicitada está compuesta por las palabras **RENOVA**, **THINK** y **BEAUTY**, escritas con una grafía especial en letras color negro; por otra parte, la inscrita se conforma únicamente por el término **RENOVA**, escrito en una grafía sencilla y letras en color negro, a pesar de presentar la marca inscrita los vocablos **THINK** y **BEAUTY**, estos son secundarios y claramente las marcas comparten en su estructura gramatical el elemento preponderante **RENOVA**, en consecuencia existe identidad gráfica al estar contenida la marca solicitada en el signo inscrito, lo que puede causar en los consumidores y competidores un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

La situación aludida, conlleva que, a nivel fonético al momento de articular los signos marcarios, guardan una dicción o sonido similar, lo que puede igualmente llevar al consumidor y a los competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial, pues lo usual es que la recomendación de marcas y productos entre consumidores se realice de forma verbal.

En el ámbito ideológico ambos signos están conformados por la expresión **RENOVA**, la cual no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está ante un vocablo de fantasía, en consecuencia, no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión o asociación empresarial que puede ocurrir, ya que los signos por la identidad que presentan en el elemento preponderante son confundibles.



Ahora bien, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone: “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 procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también 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 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que los productos que protegería el signo solicitado son iguales y otros guardan relación con los productos que protege la marca inscrita, por ejemplo productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, jabones antitranspirantes, jabones desodorantes, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir,



desengrasar y raspar, la marca inscrita protege entre otros productos, jabones, detergentes, preparaciones para limpiar, de ahí que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos que se pretende comercializar.

Por todo lo anterior, se evidencia que de coexistir la marca solicitada

**RENOVA**  
THINK BEAUTY

, para los productos pretendidos, con relación a la Inscrita **RENOVA**, existiría riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual los signos no pueden coexistir en el mercado, y en consecuencia no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Respecto a lo indicado por el apelante de que no existe riesgo de confusión ni asociación empresarial, estos se rechazan de acuerdo con las consideraciones citadas.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita el señor David Omos Romano, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir



registralmente junto con el signo inscrito, al existir riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 13:58:00 del 21 de febrero de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

#### POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial del señor David Omos Romano, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:00 horas del 21 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 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**

euv/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles



TNR: 00.41.33

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55