



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0475-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

SANTA LOLLA

ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5057

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0219-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del ocho de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jessica Enue Ward Campos, cédula de identidad 1-1303-0101, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Olimpíadas, 205, cj 91 - São Paulo/SP - Brasil - 04451-000, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:17 horas del 23 de setiembre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de mayo de 2024



la abogada Jessica Enue Ward Campos, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

servicios **SANTA LOLLA**, para proteger y distinguir en **clase 18**: marcos de bolsas; bolsas; bolsas de cuero para embalaje; bolsas de cuero para herramientas; bolsas de malla; bolsos de mano; bolsas de playa; bolsas de viaje; carteras de bolsillo; mochilas; maletines [maletas]; maletas de ruedas; tarjeteros [billeteros]; monederos; frascos [bolsas o monederos]; en **clase 25**: artículos de punto [ropa]; Botas; Sombreros de papel [ropa]; Pantuflas [ropa ordinaria]; Pantuflas [zapatillas]; Pantuflas de baño; Fajas [ropa interior]; Cinturones [ropa]; Guantes [ropa]; Ropa de gimnasia; Ropa de imitación de cuero; Ropa de playa; Sandalias; Calzado; Calzado de playa; Calzado deportivo; Calzado de gimnasia; Ropa; Gorras; y **en clase 35**: asesoramiento, consultoría e información sobre franquicias, excepto licencias de propiedad intelectual [gestión comercial]; Asesoramiento, consultoría e información sobre gestión empresarial y comercialización de productos en régimen de franquicia; Asesoramiento, consultoría e información sobre marketing; Asesoramiento, consultoría e información sobre implantación y viabilidad de sistemas de franquicia; Asesoramiento, consultoría e información sobre franquicias [gestión comercial]; Comercio (por cualquier medio) de bisutería; Comercio (por cualquier medio) de maletas y bolsas de viaje; Comercio (por cualquier medio) de prendas de vestir; Comercio [por cualquier medio] de calzado; Consultoría en gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en gestión empresarial; Administración comercial de la concesión de licencias de productos y servicios de terceros; Administración de programas de fidelización de consumidores; Presentación de productos en los medios de comunicación con fines de venta al por menor;



Demostración de productos; Servicios de intermediación comercial; Administración de sociedades de cartera [tipo de sociedad].

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:19:17 horas del 23 de setiembre de 2024, denegó la inscripción de la marca solicitada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).


Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., apeló y expuso como agravios lo siguiente:


1. Al ser analizadas las marcas en su conjunto y sin separar los elementos que las componen, se determina que gráficamente la



marca solicitada **SANTA LOLLA**, presenta un diseño en las palabras que la conforman, las cuales se encuentran escritas con una tipografía particular, en letras mayúsculas negras y con fondo blanco; por otra parte, los signos inscritos son mixtos, conformados por una serie de elementos gráficos como denominativos, los cuales coinciden en los términos **LOLA** y **LOLO**, que no forman parte de la marca pretendida, lo cual viene a generar mayor distintividad al signo solicitado.

Al mismo tiempo se aprecia que los vocablos **LOLA** y **LOLO** visualmente son distintos a la palabra **LOLLA**, elemento de la marca solicitada y que también se compone por el término **SANTA**, vocablo que no se encuentra en los distintivos marcarios registrados.



2. A nivel fonético el signo pretendido **SANTA LOLLA** se compone por dos palabras y cuatro sílabas; la marca  está

conformada por un único término y dos sílabas; el signo  se constituye por dos vocablos y cuatro sílabas; el distintivo marcario

 se constituye por un término; y la marca  está compuesta por un vocablo y ambas se componen por dos sílabas, a pesar de que algunos de los signos concuerdan en el número de palabras y sílabas, estos presentan distintas combinaciones de letras que los hacen disímiles, por lo cual al presentar los distintivos marcarios disimilitudes fonéticas su lectura también es diferente, asimismo el signo **SANTA LOLLA** como se indicó, tanto en su escritura como vocalización es diferente al estar conformado por el término **LOLLA** que posee en su estructura gramatical una doble “L”.

3. En el campo ideológico se determina que las marcas registradas concuerdan en el componente gramatical **LOLA** y **LOLO**, sin embargo, el signo solicitado en su conformación no incluye esos términos, lo cual hace que ideológicamente sea totalmente diferente, aunado a esto los vocablos **SANTA LOLLA** provienen de distintos idiomas, el primero se encuentra en español y el segundo en portugués, en virtud de ello, el fin de la marca es que los productos como los servicios evoquen a la santidad o perfección, generando con ello un derecho de exclusiva para que el consumidor distinga sus productos de los competidores.

4. Con respecto al principio de especialidad, los productos y servicios solicitados son muy especializados y técnicos dentro de sus clases, a



pesar de que unos coinciden en algunas clases son totalmente diferentes y se encuentran incluidos dentro de una esfera muy amplia del comercio, y siendo el objetivo de la marca pretendida conseguir un mercado más especializado.

5. Las marcas vistas en su conjunto y al relacionarlas con el tipo de productos, son distintas y pueden convivir en el mercado sin causar confusión; de ahí que, rechazar el signo propuesto limitaría su derecho de comercialización y ocasionaría a su representada un grave perjuicio a nivel empresarial y económico.

6. Sobre el principio de buena fe en el registro de marcas, cabe indicar que la solicitud del signo pretendido ha sido realizada de forma legítima y conforme a derecho, sin la existencia de un aprovechamiento indebido de la reputación de los distintivos marcarios registrados, el único interés de su representada es distinguir sus productos en el mercado y concebir una identidad marcaria propia que logre diferenciarse de otros signos.

Finalmente, como sustento de sus alegatos adiciona jurisprudencia emanada por este Tribunal, sea los votos 813-2011, 0004-2017, 0178-2020, 0080-2021, y 0006-2023.


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 encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de comercio , registro 196891, inscrita desde




el 30 de noviembre de 2009, vigente hasta el 30 de noviembre de 2029, titular GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., protege en **clase 14:** metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería o instrumentos cronométricos (folios 82 y 83 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y comercio , registro 278534, inscrita desde el 22 de abril de 2019, vigente hasta el 22 de abril de 2029, titular Priscilla de los Ángeles Aguirre Jiménez, protege en **clase 16:** papel y cartón, productos de imprenta, artículos de papelería y artículos de oficina, en particular ilustraciones, cuadros, álbumes, almanaques, calendarios, carteles, posters, cartillas (cuadernillos), cuadernos, tarjetas, tarjetas postales, calcomanías, cajas de papel o cartón, cajas de papelería, estuches de papelería, folletos, fichas, etiquetas de papel o cartón, material impreso, impresiones gráficas, lápices, letreros de papel o cartón, portavasos de cartón, libretas, papel de envolver, servilletas de papel, sobres de papel; en **clase 18:** paraguas y sombrillas; y en **clase 25:** prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería (folios 84 y 85 del expediente principal).



3. Marca de fábrica y comercio , registro 316636, inscrita desde el 10 de agosto de 2023, vigente hasta el 10 de agosto de 2033, titular ARGOS OVERSEAS INC., protege en **clase 25:** productos de vestuario calzado y sombrerería (folios 86 y 87 del expediente principal).



4. Marca de fábrica y comercio **LOLO**, registro 326323, inscrita desde el 9 de agosto de 2024, vigente hasta el 9 de agosto de 2034, titular BRIGHT CONCEPT PTE LTD., protege en clase en **clase 16**: papelería, bolígrafos, lápices, sacapuntas, papel, pegamento para papelería o uso doméstico, portabolígrafos y portaminas, portaclips, porta papeles para escribir, porta documentos, diarios impresos, libretas de papel, marcadores, lápices de colores, borradores, resaltadores, estuches para lápices, reglas medidoras, crayones, lápices mecánicos, grapadoras de papel, grapas para papel, tazas para lápices, estuches para instrumentos de escritura; en **clase 18**: mochilas; bolsas escolares; bolsas de transporte multiuso; y en **clase 21**: loncheras; bolsas para almuerzo que no sean de papel; botellas, vendidas vacías; tazas; jarros (folios 88 y 89 del expediente principal).

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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende



inscribir, en tal sentido el artículo 8 de la Ley de marcas establece:

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 distinga 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 distinga 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 busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a



determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y registrado, es de aplicación el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, que 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. 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.

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;
[...]

En atención a lo anterior, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Marca solicitada

SANTA LOLLA

Clase 18: marcos de bolsas; bolsas; bolsas de cuero para embalaje; bolsas de cuero para herramientas; bolsas de malla; bolsos de mano; bolsas de playa; bolsas de viaje; carteras de bolsillo; mochilas;



maletines [maletas]; maletas de ruedas; tarjeteros [billeteros]; monederos; frascos [bolsas o monederos].

Clase 25: artículos de punto [ropa]; Botas; Sombreros de papel [ropa]; Pantuflas [ropa ordinaria]; Pantuflas [zapatillas]; Pantuflas de baño; Fajas [ropa interior]; Cinturones [ropa]; Guantes [ropa]; Ropa de gimnasia; Ropa de imitación de cuero; Ropa de playa; Sandalias; Calzado; Calzado de playa; Calzado deportivo; Calzado de gimnasia; Ropa; Gorras.

Clase 35: asesoramiento, consultoría e información sobre franquicias, excepto licencias de propiedad intelectual [gestión comercial]; Asesoramiento, consultoría e información sobre gestión empresarial y comercialización de productos en régimen de franquicia; Asesoramiento, consultoría e información sobre marketing; Asesoramiento, consultoría e información sobre implantación y viabilidad de sistemas de franquicia; Asesoramiento, consultoría e información sobre franquicias [gestión comercial]; Comercio (por cualquier medio) de bisutería; Comercio (por cualquier medio) de maletas y bolsas de viaje; Comercio (por cualquier medio) de prendas de vestir; Comercio [por cualquier medio] de calzado; Consultoría en gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en gestión empresarial; Administración comercial de la concesión de licencias de productos y servicios de terceros; Administración de programas de fidelización de consumidores; Presentación de productos en los medios de comunicación con fines de venta al por menor; Demostración de productos; Servicios de intermediación comercial; Administración de sociedades de cartera [tipo de sociedad].



Signos inscritos

LOLA

Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería o instrumentos cronométricos.



Clase 16: papel y cartón, productos de imprenta, artículos de papelería y artículos de oficina, en particular ilustraciones, cuadros, álbumes, almanaques, calendarios, carteles, posters, cartillas (cuadernillos), cuadernos, tarjetas, tarjetas postales, calcomanías, cajas de papel o cartón, cajas de papelería, estuches de papelería, folletos, fichas, etiquetas de papel o cartón, material impreso, impresiones gráficas, lápices, letreros de papel o cartón, portavasos de cartón, libretas, papel de envolver, servilletas de papel, sobres de papel.

Clase 18: paraguas y sombrillas.

Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Lola*

Clase 25: productos de vestuario calzado y sombrerería.

LOLO

Clase 16: papelería, bolígrafos, lápices, sacapuntas, papel, pegamento





para papelería o uso doméstico, portabolígrafos y portaminas, portaclips, porta papeles para escribir, porta documentos, diarios impresos, libretas de papel, marcadores, lápices de colores, borradores, resaltadores, estuches para lápices, reglas medidoras, crayones, lápices mecánicos, grapadoras de papel, grapas para papel, tazas para lápices, estuches para instrumentos de escritura.

Clase 18: mochilas; bolsas escolares; bolsas de transporte multiuso.

Clase 21: loncheras; bolsas para almuerzo que no sean de papel; botellas, vendidas vacías; tazas; jarros.

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelación, desde el punto de vista gráfico los signos son mixtos, lo cual significa que están compuestos por palabras, figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación; estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad, siendo este aspecto de suma importancia debido a que el consumidor normalmente percibe una marca como un todo y no se detiene a determinar detalles. De ahí que, el signo

pretendido  se conforma por diez letras, que componen las palabras **SANTA LOLLA**, escritas con una tipografía especial en letras mayúsculas de color negro, dado lo cual, no guarda relación alguna con los signos registrados, ya que en el caso del signo inscrito

, el conjunto se compone de una palabra "LOLA", de color dorado, con trazos rosados sobrepuestos sobre esa palabra y una figura ubicada a la derecha de la palabra, colores, trazos y figura que la caracterizan y la diferencian de la solicitada. En cuanto a la inscrita:



se compone de dos palabras “hola Lola” escritas en grafía particular y ambas palabras se encuentran dentro de un corazón, tanto el corazón como las palabras son de color negro, este signo contiene elementos destacados como lo es la figura del corazón, dentro del que están las palabras y la palabra “hola” que la diferencia en gran medida de la solicitada y además “Lola” que componen el

conjunto. Sobre el signo inscrito **Lola***, como puede observarse, es de color azul, compuesto por una palabra “Lola”, con un asterisco en el extremo superior derecho de esa palabra, en el tanto que la solicitada, como se analizó se compone de diez letras, mientras que este únicamente de cuatro, estos elementos la diferencian de la

solicitada y por último el signo inscrito: **LOLO**, que es denominativo, compuesto por una palabra, en color negro, si bien es cierto se asemeja a la solicitada en la letra “L”, la letra “O” que compone la palabra le otorga la diferenciación necesaria en cuanto al signo solicitado. Por lo anterior este Tribunal concluye que la marca propuesta cuenta con la distintividad suficiente para convivir en el mercado con los signos registrados, sin ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el plano fonético esa diferencia en los términos que conforman la marca pretendida provoca una vocalización disímil y de esa forma será percibida al oído del consumidor, logrando con ello distinguir claramente las marcas, sin que exista un riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, las marcas registradas dentro de su conformación cuentan con las palabras **LOLA**, **HOLA** y **LOLO**, y el



signo pretendido se compone por los términos **SANTA** y **LOLLA**, de ahí que, considera este Tribunal que los vocablos antes mencionados evocan acepciones distintas, y esa manera será percibido por el consumidor, logrando con ello distinguir e individualizar los signos sin incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Por otra parte, respecto a los productos y servicios solicitados con relación a los productos que protegen y distinguen los signos inscritos, considera esta autoridad de importancia indicar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre los signos, situación que no sucede en el presente caso.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca

SANTA LOLLA

no violenta los incisos a) y b) de la Ley de marcas. En este sentido, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos registrados, sin generar confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial indebida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **ARA EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, en contra de la



resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:17 horas del 23 de setiembre de 2024, para que se continúe con el trámite de registro de la marca de fábrica y servicios

SANTA LOLLA, en las clases 18, 25 y 35.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jessica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa ARA EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:17 horas del 23 de setiembre de 2024, la cual en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de registro de la marca de

fábrica y servicios **SANTA LOLLA**, en las clases 18, 25 y 35. 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33