



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0595-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO *PoreFolic*

CHALHOUB GROUP LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-5947)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0338-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, con cédula de identidad 1-0544-0035, en representación de la empresa **CHALHOUB GROUP LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en 1137 Register, 10, Al Margam Tower, Al Mariayah Island, Abu Dahbi, United Arab Emirates, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 10:26:55 horas del 11 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, solicitó el registro de la marca de comercio



PoreFolic, en clase 3 internacional para proteger y distinguir: cosméticos; cosméticos para el cuidado corporal y la belleza; preparaciones para el cuidado de la piel; cremas para el cuidado del cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; cremas de belleza para rostro y cuerpo; lociones para el rostro y cuerpo; cremas para el rostro y cuerpo; gel de baño; gel de baño facial. Con la expresa mención de que todos los productos anteriores contienen ácido fólico.

Por medio de resolución de las 10:26:55 horas del 11 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del signo PoreFolic por presentar identidad con el registro previo de la marca “PORE PERFECT” para distinguir en clase 3: cosméticos; humectantes, productos de tocador, jabones, perfumería, aceites esenciales; champús, acondicionadores; productos para la limpieza facial; lociones, cremas, desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo; de la piel y del cabello; y dentífricos. fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El apoderado del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Indica que no existe riesgo de confusión directo ni indirecto entre los signos en pugna, debido a que: PORE es un término común en la industria cosmética y de uso generalizado, por lo que no es apropiable de forma exclusiva por un solo competidor de mercado.



2. La denominación “FOLIC” es completamente distinta a “PERFECT” en su estructura gráfica, fonética y conceptual. Los signos deben valorarse en su conjunto.
3. Fonéticamente, “FOLIC” y “PERFECT” poseen una sonoridad y acentuación totalmente diferentes.
4. Conceptualmente, las marcas evocan ideas distintas: PORE PERFECT: poros perfectos o piel sin imperfecciones. PORE FOLIC: productos de belleza que contienen ácido fólico.
5. La distintividad del elemento FOLIC le otorga al signo un carácter individual suficiente para coexistir pacíficamente en el mercado sin generar confusión

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA C.C. KAO CORPORATION**, la marca:

“**PORE PERFECT**” registro 108724, distingue en clase 3: Cosméticos; humectantes, productos de tocador, jabones, perfumería, aceites esenciales; champús, acondicionadores; productos para la limpieza facial; lociones, cremas, desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo; de la piel y del cabello; y dentífricos, vigente hasta el 27 de agosto de 2028.

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 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.

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); y tener en consideración las semejanzas



y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]



De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada

PoreFolic

Cosméticos; cosméticos para el cuidado corporal y la belleza; preparaciones para el cuidado de la piel; cremas para el cuidado del cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; cremas de belleza para rostro y cuerpo; lociones para el rostro y cuerpo; cremas para el rostro y cuerpo; gel de baño; gel de baño facial. Con la expresa mención de que todos los productos anteriores contienen ácido fólico.

Marca inscrita

PORE PERFECT

Cosméticos; humectantes, productos de tocador, jabones, perfumería, aceites esenciales; champús, acondicionadores; productos para la limpieza facial; lociones, cremas, desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo; de la piel y del cabello; y dentífricos.

Con respecto a la identidad y afinidad de productos relacionada con el principio de especialidad, cabe decir que existe una identidad absoluta y una evidente conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir ambos signos.

El signo registrado **PORE PERFECT** protege cosméticos, productos de tocador, champús, acondicionadores, productos para la limpieza facial, lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la piel y del cabello. La marca solicitada pretende distinguir exactamente la



misma línea: cosméticos, cremas y preparaciones para el cuidado de la piel y del cabello, geles de baño y lociones.

Los productos no solo pertenecen a la misma clase (clase 3), sino que comparten los mismos canales de comercialización (supermercados, farmacias, tiendas de belleza), van dirigidos al mismo consumidor final y satisfacen las mismas necesidades estéticas e higiénicas. Por ende, la identidad de productos es total.

Dada esta identidad tan marcada de los productos las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas deben ser sustanciales para evitar la confusión al consumidor final.

Desde el punto de vista gráfico los signos presentan una semejanza estructural, ambos signos son denominativos, compuestos por dos palabras y comparten exactamente la misma primera partícula o raíz: "PORE".

El elemento inicial "**PORE**" ejerce la mayor fuerza de fijación en la mente del consumidor (efecto de primacía visual). Al compartir el mismo núcleo inicial, la diferencia gráfica en las terminaciones ("FOLIC" vs. "PERFECT") es insuficiente para desvincular un signo del otro en el mercado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación inicial de los signos es muy similar para el consumidor, ambos signos inician con el fonema idéntico **PORE**.

Además, ambas expresiones constan de cuatro sílabas en total cuando se pronuncian en su conjunto (PO-RE FO-LIC [4 sílabas gramaticales, pero con ritmo similar] vs. PO-RE PER-FECT). La



presencia de la consonante "F" en la segunda palabra de ambas marcas genera una resonancia acústica muy cercana.

En canales de venta verbales o publicidad radial/digital, la similitud del prefijo "PORE" predomina de tal manera que el consumidor promedio puede confundir fácilmente una denominación con la otra.

En el aspecto ideológico ambas marcas comparten un nexo conceptual común, el término "PORE" (poro en inglés, conceptualmente asimilado en cosmética para hacer referencia a los poros de la piel) evoca de inmediato el cuidado dermatológico, la limpieza y la estética facial o capilar. Ambos signos transmiten un mensaje idéntico en su raíz: soluciones cosméticas para los poros/folículos de la piel y el cabello. Al compartir la misma carga conceptual orientada a la misma función, la diferenciación intelectual por parte del consumidor se diluye.

En cuanto al riesgo de confusión y asociación: se determina que al proteger los mismos productos y otros relacionados, y presentar semejanzas en el cotejo, puede darse la confusión directa: que el consumidor adquiera **PORE FOLIC** creyendo erróneamente que está comprando **PORE PERFECT**, debido a la fuerte similitud gráfica, fonética e ideológica.

También puede darse confusión indirecta o riesgo de asociación: que el consumidor, aun notando la diferencia entre "FOLIC" y "PERFECT", asuma legítimamente que **PORE FOLIC** es una línea o extensión de marca derivada de la marca original **PORE PERFECT** (por ejemplo, una versión especializada para el cuidado capilar o folicular de la misma casa fabricante).



Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada **PORE FOLIC** incurre en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), al ser semejante con la marca registrada **PORE PERFECT**. Dada la identidad de los productos y la similitud gráfica, fonética e ideológica, el registro debe ser rechazado para proteger el derecho de prelación de la marca preexistente y evitar la confusión al público consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo 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 10:26:55 horas del 11 de septiembre de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **CHALHOUB GROUP LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 10:26:55 horas del 11 de septiembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33