



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2026-0024-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
COMO MARCA DEL SIGNO
BASY INTERNACIONAL, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-11182)
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0404-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Fernández López, cédula de identidad 1-0912-0931, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa BASY INTERNACIONAL, S.A., regida bajo las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Calle 16, Edificio 25, local 11-A, Zona Libre de Colón, Corregimiento de Barrio sur, Distrito y Provincia de Colón, República de Panamá; contra la resolución de las 14:00:07 horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de octubre de 2025, el abogado Marco Antonio Fernández López, de calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa BASY INTERNACIONAL, S.A., solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio en la clase 25 internacional para proteger: ropa interior / lencería; ropa interior absorbente del sudor; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico / mascarillas [ropa] para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; trajes de baño [bañadores] / bañadores / mallas [bañadores]; sostenes / ajustadores [ropa interior] / corpiños [ropa interior] / sujetadores [ropa interior]; ropa de playa, pijamas, pantalones, medias*, bodis [ropa interior]; bragas [ropa interior]; prendas de vestir* / ropa* / vestimenta; calzado; zapatos; botas*; artículos de sombrerería (folios 1 y 2).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:00:07 horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, denegó la inscripción marcaria rogada por las causales extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) porque consideró que existe riesgo de confusión y de asociación



empresarial con la marca de fábrica y comercio inscrita en la clase 14 internacional para proteger bisutería y en la clase 25



internacional para proteger ropa.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación contra la resolución denegatoria precitada (folios 41 a 53 del expediente de origen) y expuso los siguientes agravios (folio 12 a 19):

1. Desde el punto de vista gráfico, no lleva razón el registrador del Registro de la Propiedad Intelectual porque, aunque el núcleo y la parte central de ambos signos, son muy similares; el consumidor fijará su atención en las palabras "DOLCE & BELLA" y "DESIGN by Dorelena"; así comparando de forma integral los signos confrontados a pesar de estar compuestas por las mismas letras DB, la diferencia en su grafía, el diseño de la marca pretendida que asemeja a "un



corazón entrelazado" , muy diferente a las letras DB de la



marca inscrita ofrecen suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor.

2. No existe riesgo de confusión para el consumidor a nivel fonético porque las palabras "DOLCE & BELLA" difieren sustancialmente de las palabras contenidas en la marca inscrita "DESIGN by Dorelena", no solamente en virtud de su idioma (italiano e inglés) sino también por la composición misma de las palabras, así aunque el consumidor



conozca dichos idiomas no existe posibilidad que surja el riesgo de confusión y de asociación empresarial.

3. Los elementos “DB” son componentes débiles y de baja distintividad en el contexto comercial de la clase 25 (vestimenta) porque son extremadamente comunes y deben considerarse como un prefijo o sufijo que requiere de elementos adicionales para generar distintividad.

4. El término “DB” por sí solo, no puede monopolizar la impresión global de la marca, porque el consumidor está acostumbrado a ver iniciales de diseñadores y de las marcas en el mercado de bienes, siendo que la protección irrestricta de “DB” violaría el principio de disponibilidad para otros comerciantes. La marca solicitada añade dos palabras italianas con connotaciones específicas (DOLCE & BELLA) que contrastan con las palabras contenidas en la marca registrada.

Razón por la que solicitó el recurrente, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución venida en alzada y continuar con el proceso de inscripción rogado.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos probados y demostrados en el considerando tercero de la resolución impugnada.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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. El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos signos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”

De acuerdo con lo anterior, podrá inscribirse como marca todo signo que posea distintividad y no genere confusión con otras marcas inscritas o en proceso de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual; en otras palabras, entre menor sea la aptitud distintiva que posee un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor, en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el



mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, para el caso de examine, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, determinan:

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) 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.

[...]



En cuanto al riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

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, el registro marcario exige que la marca pretendida posea suficiente aptitud distintiva para no provocar un posible riesgo de confusión y/o de asociación empresarial para el público consumidor.

El riesgo de confusión se puede generar y detectar a partir de similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e



ideológicos de cada uno de los signos confrontados, por esta razón de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario que el operador jurídico realice un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad y semejanza entre los signos confrontados, luego deberá identificar quiénes serían los posibles consumidores del bien o servicio correspondiente; deberá colocarse en la posición del consumidor, a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones de aquel agente de mercado con respecto a cada una las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos. El análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, en este sentido el artículo 24 ibidem, establece:

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 la misma.

[...]

En el caso de examen, pacíficamente se confirma “a golpe de ojo” la falta de distintividad existente entre los conjuntos marcarios de los signos mixtos confrontados, lo cual se desprende en el siguiente cuadro de cotejo:

marca pretendida	marca inscrita
	

Empero, para el adecuado cotejo entre los signos mixtos confrontados, primeramente, debe atenderse cuál elemento, denominativo o figurativo, es el que prevalece en cada conjunto marcario, al respecto, el Tribunal Andino de Justicia dentro del Proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, explicó:

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos –denominativo o gráfico– general mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico



o determinante; o si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.

[...]

El elemento gráfico, por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuanto consiste e implemente en trazos o en un dibujo abstracto.

[...] (el énfasis es propio)

En este orden, resulta pacífico para este Tribunal que el elemento denominativo es el que posee mayor relevancia en los signos mixtos confrontados, por ello, el cotejo deberá continuar entre los términos

“DB DOLCE & BELLA” de la marca pretendida



termino “DB DESIGN BY DORELENA” de la marca inscrita .

Los elementos denominativos “DB DOLCE & BELLA” frente a “DB DESIGN BY DORELENA” se detecta pacíficamente la coincidencia de las letras iniciales “DB”, por lo que procede determinar si este término coincidente “DB” posee relevancia e impactará en la mente del consumidor en su proceso de elección y adquisición de los productos que la marca pretendida solicita distinguir.



Considera este Tribunal que en la marca mixta inscrita , destacan las letras iniciales “DB” del resto de componentes del elemento denominativo “DB DESIGN BY DORELENA”, es claro que su diseño está orientado a resaltar esas letras “DB”, no sólo por su dimensión superior, sino también porque su ubicación en la parte superior del signo le ofrece, a estas letras “DB” y su tipografía, un mayor impacto visual de parte del público consumidor.



Igualmente, en la marca pretendida, , las letras iniciales “DB” del elemento denominativo “DB DOLCE & BELLA”, son las preponderantes y provocarían mayor impacto visual para el público consumidor, en caso de autorizar su registro, razón por la cual, este Tribunal confirma el riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel gráfico, entre ambos signos cotejados.

De acuerdo con los agravios del recurrente, debe enfatizarse que el riesgo de confusión y de asociación para el consumidor se genera a partir de las semejanzas y no a partir de las diferencias. Además, expresa en sus agravios que los términos “DOLCE & BELLA” y “DESIGN BY DORELENA” generan suficiente distintividad para eliminar el riesgo de confusión, este agravio es rechazado totalmente por este Tribunal, tome en cuenta el apelante que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias detectadas.



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 13-IP-2001 del 2 de mayo de 2001, dictaminó

[...]

En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, **también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización, o fuerza distintiva, o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.** De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, **o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor,** que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo.

Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España:

“En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto...”. (“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)”

[...]



En síntesis, el añadido a una palabra ya registrada no debe dejar duda alguna sobre una posible confundibilidad y esa nueva palabra debe guardar diferencias distintivas, propias y originales, en el campo fonético, conceptual o gráfico, para evitar una confusión por similitudes auditivas, ideológicas u ortográficas, en los términos ya analizados.

[...] (lo resaltado es propio)

Atendiendo el orden de los términos, cada signo marcario inicia con las letras “DB”, resultando evidente que estas letras son las que poseen mayor relevancia en cada signo marcario, note el recurrente que estas letras no solo están al inicio de cada elemento denominativo, sino que ocupan un espacio desproporcionadamente superior en el conjunto marcario, con respecto a las demás palabras y letras contenidos en cada marca examinada, es decir que cada titular marcario concedió, en su diseño, mayor preponderancia a las letras “DB” lo cual resulta indubitable, pues poseen un tamaño mucho más grande, ocupan el centro y la parte superior de cada conjunto marcario, siendo que además, estas letras iniciales “DB” resaltan por su grafía y trazados especiales.

En virtud de lo anterior se confirma el riesgo de confusión a nivel gráfico y se rechazan los agravios del abogado recurrente pues “a golpe de ojo” se determina la falta de distintividad entre el termino preponderante del elemento denominativo “DB DOLCE & BELLA” de



la marca pretendida y el elemento denominativo “DB



DESIGN BY DORELENA” de la marca inscrita , pues las letras “DB” causan un fuerte impacto visual y serán estas letras las que el público consumidor recordará fácilmente en su intelecto luego de observar cada signo marcario, razón por la que se rechazan los agravios del recurrente referidos a que el diseño de las letras iniciales “DB” de su marca, ofrecen distintividad suficiente porque su grafía



asemeja a "un corazón entrelazado" , contrario al diseño de



las letras dominantes de la marca inscrita .

También se rechaza el agravio en el que manifiesta que los términos “DOLCE & BELLA” y “DESIGN BY DORELENA” –sin las letras iniciales “DB”– eliminan el riesgo de confusión y ofrecen distintividad pues el impacto visual de las letras dominantes “DB” es evidente a simple vista.

El riesgo de confusión también se aprecia a nivel fonético, pues el consumidor medio del mercado costarricense atenderá las letras dominantes “DB” y las pronunciará de acuerdo con nuestro idioma español “DE – BE” resultando evidente el riesgo a nivel auditivo, pues al pronunciarse las letras relevantes se confirma la posibilidad de confusión y de asociación para el público consumidor, resultando que, a pesar que términos complementarios de cada elemento denominativo de los signos confrontados se encuentren escritos en



diferentes idiomas, este Órgano Colegiado estima que esta diferencia no es determinante para conceder distintividad entre las marcas cotejadas y evitar el riesgo de confusión existente entre dichos signos.

Debe acentuarse que la marca es un bien inmaterial que requiere proyectarse en el mercado de bienes y servicios, a fin de ser percibida por todos los agentes del sector comercial, su importancia deriva de la capacidad que posee para representar y brindar información acerca del producto o servicio ofrecido y del empresario responsable de su fabricación, distribución y venta; resultando que dicha información será retenida en el intelecto de los consumidores y de ella dependerán las predisposiciones favorables o desfavorables para la adquisición de bienes en el sector comercial correspondiente

De acuerdo con lo anterior, el elemento denominativo de la marca pretendida no suministra la distintividad suficiente para que este Órgano autorice la coexistencia marcaria solicitada por el recurrente, toda vez que resulta pacífico y claro el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, quien podría deducir pacíficamente que la marca promovida posee el mismo origen empresarial de la marca inscrita, resultando que, ante estas circunstancias, no es posible autorizar el registro promovido según lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas.

Acentúa este Órgano Colegiado, que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los



protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe posibilidad o riesgo de confusión y/o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:

Artículo 25.–Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

[...]

De acuerdo con lo anterior no es posible autorizar la coexistencia de los signos marcarios confrontados, conforme a lo pretendido por el recurrente, pues se determina que a futuro puede surgir un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial no sólo para el consumidor, sino también para empresas que ofrecen bienes y servicios relacionados con los bienes protegidos y distinguidos por los signos marcarios antes cotejados (ropa, bisutería, entre otros)

En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 165-IP-2021 del 9 de marzo de 2022 aclaró:



En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

[...] (el énfasis es propio)

Además, los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece que los productos deben analizarse de la forma en que se presentan al consumidor, resultando que basta que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de que el consumidor los logre asociar o relacionar, para que se produzca el riesgo de confusión y de asociación empresarial preceptuado por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, tal y como sucede en el caso bajo examen.

Tal y como se mencionó, en el presente examen se determina que el riesgo de confusión o asociación para el consumidor es evidente porque este agente de mercado podría relacionar los productos protegidos por la marca pretendida y creer que poseen el mismo origen empresarial de los productos distinguidos por la marca inscrita.



Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos y citas legales expuestos, de conformidad con las reglas de la ciencia, lógica y sana crítica y los incisos a) y b) del artículo 8 este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución dictada a las 14:00:07 horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Fernández López, apoderado especial de la empresa BASY INTERNACIONAL, S.A., contra la resolución de las 14:00:07 horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco; la cual 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.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55