



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0099-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y SERVICIOS “DERMEDIC SUNBRELLA”

GLEN RAVEN INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3421)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0473-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del primero de julio del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLEN RAVEN INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, domiciliada en 1831 N. Park Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217-1100; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:10 horas del 8 de diciembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del escrito presentado el 2 de abril de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY "BIOGENED" SP. Z O.O.**, sociedad existente conforme las leyes de Polonia, domiciliada en Pojezierska 99, 91-342 Łódź, Poland, Polonia; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **"DERMEDIC SUNBRELLA"**, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: cosméticos; cosméticos destinados al bronceado; cosméticos para la protección solar; cosméticos con propiedades autobronceadoras; cosméticos para después del sol; preparaciones para la protección, el cuidado y el embellecimiento de la piel de la cara, el cuerpo, las manos y los pies, los labios y las uñas; jabones y productos de limpieza; productos de perfumería; aceites etéreos; productos para lavar, peinar, cuidar, embellecer y teñir el cabello; productos para la limpieza dental e higiene bucal. En clase 5 internacional: productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios; suplementos alimenticios; sustancias dietéticas con fines medicinales; preparados orales que contienen microelementos y/o macroelementos y/o vitaminas y/o sustancias que favorecen los procesos metabólicos en el organismo humano y animal; dermocosméticos con propiedades curativas; dermocosméticos para la protección solar; dermocosméticos destinados para después de tomar el sol; dermocosméticos con efecto protector y calmante; productos médicos, incluidas las preparaciones con efecto terapéutico



para uso en la superficie de la piel, a saber: cremas, ungüentos, bálsamos, champús, lociones, tónicos, geles; emplastos y material para vendajes; antisépticos; desinfectantes. En clase 35 internacional: servicios de venta minorista y/o mayorista prestados de forma estacionaria o en régimen de venta directa, a distancia, en línea o por correspondencia, a través de medios electrónicos, programas de compras por televisión de los siguientes productos: cosméticos y dermocosméticos destinados a la protección solar, para tomar el sol, para después de tomar el sol, así como preparaciones autobronceadoras, preparaciones para la protección, el cuidado y la hidratación de la piel de la cara, el cuerpo, las manos, los pies, los labios y las uñas, jabones y preparaciones limpiadoras e hidratantes, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el lavado, la hidratación y el cuidado, y la protección solar del cabello y el cuero cabelludo, peinado y teñido del cabello, preparados de belleza y coloración/teñido, dentífricos y preparados para la higiene bucal, productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios, preparaciones orales que contienen micro y/o macroelementos y/o vitaminas y/o coadyuvantes de procesos metabólicos en humanos y animales, preparados medicinales, protectores e hidratantes, sustancias dietéticas con fines médicos, emplastos y apósitos, antisépticos y desinfectantes.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la compañía **GLEN RAVEN INC.**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de las marcas "**SUNBRELLA**" registro

52221 y  registro 190066.



Mediante resolución de las 10:16:10 horas del 8 de diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió lo siguiente: "Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Apoderada Especial de **GLEN RAVEN, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios **DERMEDIC SUNBRELLA**, *en clases 3, 5 y 35*, presentada por la señora MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, Apoderada Especial de **INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY "BIOGENED" SP. Z O.O.** entidad domiciliada en Polonia, la cual **SE ACOGE**."

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GLEN RAVEN INC.** apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro ha hecho un análisis poco profundo en este caso, violentando de una manera sin precedentes el ordenamiento jurídico costarricense, fundamentado en una equivocada aplicación del principio de especialidad, y ni siquiera cumplió su deber de analizar adecuadamente la similitud entre los distintivos en cuestión.

2. Avalar la resolución del Registro constituiría un rompimiento del principio de legalidad, al permitir la consolidación de una actuación ilegal, que provocaría que el público consumidor se confunda en cuanto al origen y verdadero titular del distintivo **DERMEDIC SUNBRELLA**, ya que es casi idéntica a marcas inscritas por su representada.

3. La marca que se pretende inscribir es una imitación y reproducción de la marca registrada de su representada, la cual cuenta con una



reputación y nombre sólidamente contruidos. Debe tenerse en cuenta el elemento dominante de la marca a inscribir es SUNBRELLA, pues el término DERMEDIC es descriptivo.

4. Con esta actuación del Registro, la seguridad jurídica de cualquier titular de un derecho marcario va a quedar comprometida, pues se está permitiendo que un tercero, de mala fe, trate de inscribir un signo distintivo casi idéntico con él único fin de aprovechar de la fama y reconocimiento de terceros para su propio beneficio.

5. Entre las marcas es clara la similitud que existe a nivel gráfico y fonético. La marca para inscribir está compuesta de dos vocablos “DERMEDIC” y “SUNBRELLA”. Es claro que el término dominante es “SUNBRELLA”, pues el otro elemento de este distintivo es un término descriptivo y engañoso.

6. Es claro que el signo que se pretende registrar no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en un distintivo marcario: originalidad, novedad y distintividad. No solo carece de todas estas condiciones, sino que más bien lo que logra es generar confusión entre el público consumidor sobre el verdadero origen y la titularidad real de las marcas. La coexistencia de estos distintivos no debe permitirse registralmente o en el comercio.

7. Se está ante un caso de confusión indirecta de marcas, siendo que el vínculo (marca SUNBRELLA) hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.



8. Por medio de la resolución número WA-22IP-5-01/2024 del Ato Tribunal de Malasia del 16 de junio de 2025, se declaró que la marca de su representada, SUNBRELLA, es notoria. En virtud de la declaratoria antes citada, este Registro debe brindarles la protección correspondiente como marcas notorias a los distintivos de su representada.

9. Solicita enderezar el proceso, revocar la resolución apelada y ordenar la denegatoria de la marca citada en la clase 3, 5 y 35.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica y comercio , registro: 190066, inscrita desde el 8 de mayo de 2009, vigente hasta el 8 de mayo de 2029, titular: GLEN RAVEN, INC., para proteger y distinguir **en clase 24 internacional:** textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; textiles vendidos por pieza para su uso en la producción de toldos, mamparas contra el sol y el viento, carpas, doseles, cobertores para botes y cobertores para muebles de interiores y exteriores, sombrillas para la playa, alfombras de área, cortinas, cortinas translúcidas y tratamientos para ventana. (visible a folio 47 y 48 del expediente principal)
2. La marca de fábrica "**SUNBRELLA**", registro: 52221, inscrita desde el 16 de mayo de 1977, vigente hasta el 16 de mayo de



2027, titular GLEN RAVEN, INC., para proteger y distinguir **en clase 24 internacional:** telas para toldos o marquesinas, para mobiliarios, para bolsos de mano y para adminículos deportivos. (visible a folio 49 y 50 del expediente principal)

TERCERO. 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 deban ser saneados.

Resulta importante hacer notar que el cotejo marcario desarrollado por la autoridad registral identificó expresamente que los signos enfrentados comparten el elemento denominativo SUNBRELLA y, a partir de esa coincidencia valoró la posibilidad de su coexistencia conforme al principio de especialidad.

En el presente caso, la motivación existente permite conocer las razones de la decisión y ejercer adecuadamente el derecho de defensa, por lo que no existe vicio alguno que deba ser saneado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **“DERMEDIC SUNBRELLA”**, para proteger y distinguir productos y servicios en las clases internacionales 3, 5 y 35 de la nomenclatura internacional; la cual fue acogida por el Registro de la Propiedad Intelectual y



rechazada la oposición presentada.

Corresponde a este Tribunal analizar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **GLEN RAVEN INC.**, a fin de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente y, consecuentemente, establecer si el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por la normativa marcaria para acceder a la protección registral.

Para ello, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En particular, la valoración de la aptitud distintiva de un signo exige un examen integral de los requisitos sustantivos, tanto intrínsecos como extrínsecos, con el propósito de determinar si su inscripción resulta compatible con el sistema de protección marcaria.

En este sentido, la legislación marcaria contempla un conjunto de prohibiciones de registro orientadas a salvaguardar tanto el interés general de los consumidores como los derechos adquiridos por terceros. Bajo esta premisa, resulta pertinente citar lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de marcas:

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) 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.

[...]

Conforme a 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.

[...]

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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.

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.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto.

MARCA PROPUESTA
DERMEDIC SUNBRELLA



En clase 3 internacional: cosméticos; cosméticos destinados al bronceado; cosméticos para la protección solar; cosméticos con propiedades autobronceadoras; cosméticos para después del sol; preparaciones para la protección, el cuidado y el embellecimiento de la piel de la cara, el cuerpo, las manos y los pies, los labios y las uñas; jabones y productos de limpieza; productos de perfumería; aceites etéreos; productos para lavar, peinar, cuidar, embellecer y teñir el cabello; productos para la limpieza dental e higiene bucal. **En clase 5 internacional:** productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios; suplementos alimenticios; sustancias dietéticas con fines medicinales; preparados orales que contienen microelementos y/o macroelementos y/o vitaminas y/o sustancias que favorecen los procesos metabólicos en el organismo humano y animal; dermocosméticos con propiedades curativas; dermocosméticos para la protección solar; dermocosméticos destinados para después de tomar el sol; dermocosméticos con efecto protector y calmante; productos médicos, incluidas las preparaciones con efecto terapéutico para uso en la superficie de la piel, a saber: cremas, ungüentos, bálsamos, champús, lociones, tónicos, geles; emplastos y material para vendajes; antisépticos; desinfectantes. **En clase 35 internacional:** servicios de venta minorista y/o mayorista prestados de forma estacionaria o en régimen de venta directa, a distancia, en línea o por correspondencia, a través de medios electrónicos, programas de compras por televisión de los siguientes productos: cosméticos y dermocosméticos destinados a la protección solar, para tomar el sol, para después de tomar el sol, así como preparaciones autobronceadoras, preparaciones para la protección, el cuidado y la hidratación de la piel de la cara, el cuerpo, las manos, los pies, los labios y las uñas, jabones y preparaciones limpiadoras e hidratantes,



perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el lavado, la hidratación y el cuidado, y la protección solar del cabello y el cuero cabelludo, peinado y teñido del cabello, preparados de belleza y coloración/teñido, dentífricos y preparados para la higiene bucal, productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios, preparaciones orales que contienen micro y/o macroelementos y/o vitaminas y/o coadyuvantes de procesos metabólicos en humanos y animales, preparados medicinales, protectores e hidratantes, sustancias dietéticas con fines médicos, emplastos y apósitos, antisépticos y desinfectantes.

MARCAS INSCRITAS



SUNBRELLA

Clase 24 internacional: textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; textiles vendidos por pieza para su uso en la producción de toldos, mamparas contra el sol y el viento, carpas, doseles, cobertores para botes y cobertores para muebles de interiores y exteriores, sombrillas para la playa, alfombras de área, cortinas, cortinas translúcidas y tratamientos para ventana.

Clase 24 internacional: telas para toldos o marquesinas, para mobiliarios, para bolsos de mano y para adminículos deportivos.



Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado es denominativo y se encuentra compuesto por la expresión **DERMEDIC SUNBRELLA**, mientras que las marcas inscritas una es denominativa y otra mixta, las cuales están constituidas esencialmente por el vocablo **SUNBRELLA**. Existe, por tanto, una coincidencia relevante, pues el signo pretendido reproduce íntegramente el elemento denominativo de las marcas previamente registradas.

La incorporación del vocablo **DERMEDIC** al inicio del signo solicitado no hace desaparecer la semejanza derivada de la reproducción completa del término **SUNBRELLA**.

Respecto de la marca mixta inscrita, la representación de una sombrilla, así como la tipografía particular utilizada, no neutralizan la coincidencia denominativa, toda vez que el vocablo **SUNBRELLA** continúa siendo el elemento mediante el cual el consumidor puede identificar, recordar y mencionar el signo.

La semejanza existente en el ámbito gráfico se replica en el plano fonético, al coincidir los signos en conflicto en el elemento preponderante **SUNBRELLA**.

En el plano ideológico, la expresión **SUNBRELLA** puede ser percibida como una construcción formada a partir de las palabras escritas en el idioma inglés relacionadas con “sol” y “sombrilla”, evocando una idea de cobertura, sombra o protección frente al sol. Esa percepción conceptual se encuentra reforzada en la marca mixta inscrita por la representación gráfica de una sombrilla. En consecuencia, existe



semejanza ideológica entre los signos confrontados, derivada de coincidencia en el término SUNBRELLA.

No obstante, el vocablo DERMEDIC en la marca propuesta, evoca el ámbito dermatológico o medicinal, por lo que en su conjunto modifica parcialmente la impresión conceptual del signo solicitado y delimita su ámbito de aplicación respecto de las marcas inscritas.

La semejanza entre los signos no basta, por sí sola, para impedir el registro. El artículo 24 inciso e) del Reglamento exige "...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...". Del mismo modo, el artículo 89 de la Ley de marcas establece que los productos o servicios no deben considerarse similares únicamente por encontrarse en una misma clase, ni diferentes por estar ubicados en clases distintas; por ello, el examen debe recaer sobre las listas concretas de productos y servicios, su finalidad, canales de comercialización, público destinatario y origen empresarial usual.

Respecto a esta especialidad marcaria la doctrina ha señalado:

"...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ..." (Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002,



p. 293.)

Para el caso en concreto, las marcas inscritas se encuentran protegidas en clase 24 de la nomenclatura internacional, mientras que la solicitud comprende las clases 3, 5 y 35. Del examen comparativo se advierte que los productos enfrentados poseen naturaleza, composición y finalidad distintas.

Los productos de las clases 3 y 5 consisten, esencialmente, en preparaciones cosméticas, farmacéuticas, sanitarias y de higiene personal, destinadas al cuidado, tratamiento o protección del cuerpo humano o bien de uso veterinario. En contraste, los productos registrados en clase 24 son materiales textiles y artículos elaborados con estos; por lo que no existe entre ellos una relación de competencia, sustitución o complementariedad. Se trata de productos de diferente naturaleza, elaborados por industrias distintas.

En cuanto a los servicios solicitados en clase 35 internacional, estos se encuentran comprendidos en la comercialización de cosméticos, productos para el cuidado de la piel, artículos de perfumería, productos para el cabello, dentífricos, preparaciones farmacéuticas, dermocosméticos, sustancias dietéticas medicinales, apósitos, vendajes, antisépticos y desinfectantes. No incluyen servicios de venta o distribución de telas, textiles, toldos, cortinas, mobiliario, sombrillas o productos relacionados por las marcas inscritas. Por consiguiente, tampoco se configura una vinculación entre los servicios comerciales solicitados y los productos amparados por los registros anteriores.

La apelante sostiene que el Registro realizó un análisis poco profundo,



lo cual ya fue abordado en el control de legalidad de la presente resolución.

Asimismo, señala una incorrecta aplicación del principio de especialidad, sobre lo cual no lleva razón. La conclusión alcanzada por el Registro no se sustenta únicamente en que los productos y servicios se encuentren clasificados en clases diferentes, sino en que, al ser examinadas sus características concretas, se puede determinar que pertenecen a sectores comerciales suficientemente diferenciados.

El signo solicitado **“DERMEDIC SUNBRELLA”** pretende distinguir cosméticos, preparaciones para el cuidado personal, productos farmacéuticos, sanitarios y dermocosméticos en clases 3 y 5, así como servicios de comercialización específicamente referidos a esos productos en clase 35. Las marcas inscritas **“SUNBRELLA”**, por su parte, protegen en clase 24 telas, textiles, productos destinados a toldos, mobiliario, cortinas, tratamientos para ventanas, sombrillas y artículos semejantes.

Estos productos difieren en naturaleza, composición, finalidad inmediata, proceso de fabricación, origen empresarial y canales ordinarios de distribución. Por consiguiente, la aplicación del principio de especialidad no fue automática ni meramente formal, sino el resultado del análisis de la inexistencia de una relación competitiva relevante.

La recurrente alega violación del principio de legalidad, lo cual manifiesta, provocaría confusión respecto del origen empresarial. Este Tribunal estima que lo resuelto por el Registro no consolida una



actuación contraria al principio de legalidad; por el contrario, supone aplicar integralmente los artículos 8 de la Ley de marcas y 24 de su reglamento, los cuales no autorizan a denegar un signo por la sola semejanza denominativa, sino cuando esa semejanza, relacionada con los productos o servicios, sea susceptible de causar confusión o asociación.

Ante la ausencia de relación entre los productos y servicios, el consumidor no tendría razones objetivas para atribuir los cosméticos, preparaciones farmacéuticas y servicios de comercialización del solicitante a la empresa dedicada a identificar textiles.

Con respecto a la supuesta imitación o reproducción de la marca inscrita y el carácter descriptivo de DERMEDIC, este órgano de alzada concluye que, si bien el signo solicitado reproduce íntegramente el vocablo SUNBRELLA, esa circunstancia como se ha analizado no es suficiente para denegar el acceso a la protección registral de un signo.

Aun cuando el término DERMEDIC pueda tener un carácter descriptivo, es importante aclarar que el examen debe recaer sobre la impresión integral de la marca y sobre los productos y servicios que se busca proteger y distinguir mediante esta.

En cuanto al argumento referente a la reputación que pueda poseer la marca y su incidencia para impedir la inscripción, es importante señalar que debe demostrarse que la utilización del signo posterior es susceptible de provocar confusión, asociación o aprovechamiento injusto, extremos que no se configuran únicamente por la reproducción de uno de los componentes denominativos, se debe



aportar prueba suficiente y objetiva que permita comprobar tal circunstancia.

La afirmación de que la solicitud fue presentada con el único propósito de aprovechar la fama de un tercero constituye una manifestación del apelante carente de respaldo probatorio suficiente. El artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas contempla la inadmisibilidad cuando el registro se solicita para perpetrar o consolidar competencia desleal, pero esa causal debe ser acreditada y no puede derivarse de simples conjeturas.

Sobre el alegato de la semejanza gráfica y fonética y el supuesto carácter descriptivo y engañoso de **DERMEDIC**, el análisis correspondiente ya fue efectuado al realizar el respectivo cotejo marcario.

Tampoco se demuestra que el elemento denominativo **DERMEDIC** sea engañoso. Su posible evocación del ámbito dermatológico resulta coherente con los cosméticos, preparaciones dermocosméticas y farmacéuticas solicitadas; no induce a error sobre la naturaleza, procedencia, cualidades o características de esos productos.

El apelante alega falta de originalidad, novedad y distintividad del signo solicitado. Sin embargo, este agravio parte de una premisa incorrecta. La originalidad y la novedad no constituyen requisitos autónomos para registrar una marca en los términos planteados por el recurrente. Lo relevante es que el signo posea aptitud suficiente para distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los de otras y que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de



la Ley de marcas.

En este asunto, la combinación **DERMEDIC SUNBRELLA**, considerada en su conjunto y aplicada a los productos y servicios solicitados, cuenta con aptitud diferenciadora. La presencia de un elemento coincidente con una marca anterior no elimina automáticamente esa capacidad cuando los productos y servicios no son iguales, relacionados ni susceptibles de asociación empresarial.

En cuanto a la confusión indirecta o asociación empresarial, este Tribunal estima que en el caso bajo examen no se configura. Para que el consumidor atribuya a los productos un origen empresarial común no basta con que exista una palabra coincidente; debe concurrir una relación objetiva entre los bienes o servicios que haga razonable pensar que proceden de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.

Aunque ciertos productos puedan vincularse de manera general con la idea de protección frente al sol, esa coincidencia temática es insuficiente. Los productos solicitados actúan directamente sobre la piel mediante formulaciones cosméticas o farmacéuticas, mientras los productos inscritos ofrecen una cobertura física o cumplen funciones textiles.

Los servicios solicitados para la clase 35 internacional, también se encuentran limitados a la comercialización de los productos cosméticos, farmacéuticos y sanitarios indicados, sin comprender la venta o distribución de telas, textiles, toldos, cortinas o artículos amparados por las marcas oponentes.



Con respecto a la existencia de una resolución del Alto Tribunal de Malasia que habría declarado notoria la marca **“SUNBRELLA”**, se determina que la resolución invocada constituye un elemento probatorio que debe ser valorado, pero no produce por sí misma una prohibición automática y absoluta respecto de cualquier signo que contenga la expresión SUNBRELLA. La notoriedad no confiere un monopolio sobre una palabra.

La decisión invocada se refiere al reconocimiento de SUNBRELLA en relación con los productos y el sector económico en que esa marca ha adquirido reputación. No demuestra, por sí sola, que el consumidor de productos dermatológicos o farmacéuticos atribuya dichos bienes al fabricante de textiles, ni que la solicitante obtenga un aprovechamiento injusto de la reputación de la marca anterior.

En consecuencia, la prueba señalada no resulta suficiente para desplazar, en el caso concreto, la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Por las razones expuestas, no procede acoger la pretensión del recurrente. Aunque se reconoce una semejanza parcial entre los signos por la coincidencia en el vocablo SUNBRELLA, no existe relación competitiva o posibilidad razonable de asociación entre los productos textiles amparados en clase 24 y los solicitados en las clases 3, 5 y 35 de la nomenclatura internacional.

Tampoco se acreditaron la mala fe, la competencia desleal, el carácter engañoso del signo ni los efectos perjudiciales necesarios para aplicar



la protección ampliada de las marcas notorias.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLEN RAVEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLEN RAVEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:10 horas del 8 de diciembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55