

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0502-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“COLSIE”**

**TARGET BRANDS INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-3530)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0046-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con trece minutos del primero de febrero del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad número 109840695, en calidad de apoderada especial de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, una sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:38:53 del 24 de septiembre del 2020.

**Redacta la jueza Ortiz Mora; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en la calidad con la que comparece, presentó solicitud de inscripción de

---

---

la marca de comercio “COLSIE”, para proteger y distinguir en **CLASE 3:** *Productos cosméticos; Productos para el cuidado personal, a saber, perfumes, colonias, fragancias, burbujas de baño, hojuelas de baño, aceite baño, geles de baño, sales de baño, espuma de baño, preparación no medicada para el cuidado de la piel en forma de rocío corporal, aceite corporal, loción corporal, cuerpo exfoliante, jabón corporal, gel de baño, aerosol corporal, baño de burbujas, crema corporal, crema facial, jabón facial, cremas para la piel, jabón para la piel, aceites esenciales para uso personal, aceites aromáticos, aceites perfumados, baños no medicinales para pies, rocío de fragancia para el cuerpo, fragancia corporal, lociones, loción para mano, loción facial, bálsamo labial, brillo labial, champú, acondicionador para el cabello, geles para el cabello, aceites capilares, crema para masajes, loción para masajes, aceite para masajes, esmalte de uñas, polvo corporal, crema para ducha, gel de ducha, jabón de manos, limpiadores de piel no medicinales; popurrí, incienso, bolsitas con esencias; fragancias de sala, dispensadores de fragancias para habitaciones, recambios de fragancia de habitación para dispensadores de fragancia de habitación no eléctrico. CLASE 18: *Bolsos de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas; bolsos de playa; estuches para artículos de aseo y cosmetiqueras vacías para la venta. CLASE 25: *Prendas de vestir, a saber, tops y prendas para la parte inferior del cuerpo; vestidos; ropa de pijama; Ropa de pijama, a saber, sostenes, ropa interior, lencería, ropa interior, bragas, calzoncillos ajustados, camisolas, camisetas sin mangas, camisas con tirantes, ropa de dormir, pijamas, camisas, camisas de dormir, pantalones, pantalones cortos, batas de ocio, batas, camisones, fajas, ligueros, corsés; pantuflas; mascarillas para dormir; pantis; calzado; sombreros; calcetines; cinturones.***

Mediante resolución dictada a las 09:38:53 del 24 de septiembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo “COLSIE”, por derechos de terceros y con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al encontrarse inscrita la marca de comercio:



para proteger y distinguir en **clase 25**: *Ropas, vestuario en general*, y en **clase 18**: *Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría*.

Inconforme con lo resuelto la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en la condición referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 05 de octubre del 2020 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que el signo al cual rechazaron la inscripción no solo es diferente totalmente a la marca registrada, sino que, cuenta con la aptitud distintiva suficiente para ser debidamente registrada. 2. Estas marcas coexisten en forma pacífica en una multiplicidad de jurisdicciones, protegiendo los mismos productos que los indicados en nuestro país.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

**ÚNICO:** Que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir en **clase 25**: *Ropas, vestuario en general*, inscrita desde el 7 de agosto del 2003, vigente hasta el 07 de agosto del 2023, bajo el registro número: 139730, a nombre de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA. (folios 9 y

---

10 expediente principal)



para proteger y distinguir en **clase 18**: *cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría*, inscrita bajo el registro número: 212485, a nombre de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA. (folios 11 y 12 expediente principal)

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

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos, tenida como hecho probado en esta resolución.

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 y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, 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 o servicios que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo pedido.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto se indica:

*Artículo 8: "... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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..."*

La finalidad, es lograr que los productos o servicios que distingue la marca puedan ser fácilmente individualizados e identificados en el tráfico mercantil. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, 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. Al respecto el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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. (...)*

*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 lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

El cotejo marcario es entonces, el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre éstos. Es por ello que para determinar las semejanzas es necesario realizar la siguiente comparación entre ambos, pero únicamente en las clases 18 y 25, que son las que convergen ambos signos:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
------------------	------------------

COLSIE	
TITULAR: TARGET BRANDS, INC.	TITULAR: A.M.C. TEXTIL E COMUNCACOES LTDA.
<p><b>CLASE 18:</b> <i>Bolsos de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas; bolsos de playa; estuches para artículos de aseo y cosmetiqueras vacías para la venta.</i></p> <p><b>CLASE 25:</b> <i>Prendas de vestir, a saber, tops y prendas para la parte inferior del cuerpo; vestidos; ropa de pijama; Ropa de pijama, a saber, sostenes, ropa interior, lencería, ropa interior, bragas, calzoncillos ajustados, camisolas, camisetas sin mangas, camisas con tirantes, ropa de dormir, pijamas, camisas, camisas de dormir, pantalones, pantalones cortos, batas de ocio, batas, camisones, fajas, ligueros, corsés; pantuflas; mascarillas para dormir; pantis; calzado; sombreros; calcetines; cinturones.</i></p>	<p><b>Clase 18:</b> <i>Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría. (registro número: 212485)</i></p> <p><b>Clase 25:</b> <i>Ropas, vestuario en general (registro número: 139730)</i></p>

Al comparar los signos, se evidencia que a nivel denominativo comparten las primeras letras dispuestas en el mismo orden, con la diferencia que el signo solicitado posee la terminación SIE, mientras que el registrado posee CCI. Es necesario acotar que la marca registrada

incluye diseño, sin embargo, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, siendo este el elemento de mayor percepción y el que hace podría hacer alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial. En cuanto a la articulación de los sonidos, poseen gran similitud al compartir las mismas letras, por lo que al oído del consumidor se escucharán prácticamente igual. Desde el punto de vista de las ideas y los conceptos, no existe relación alguna, al ser ambos signos de fantasía.

En relación a la comparación de productos, se presenta que los pretendidos por el signo solicitado en clase 18 y 25 de la nomenclatura internacional, se encuentran contenidos en los productos protegidos en la marca registrada, existiendo suficiente similitud que podría generar un riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas en el mercado, así como, tal como se indicó antes, el riesgo de asociación empresarial al compartir el mismo tipo de giro comercial. Por lo anterior, no lleva razón el apelante al manifestar en los agravios que el signo propuesto cuenta suficiente aptitud distintiva frente a la marca registrada.

Con respecto a la clase 03 solicitada para proteger y distinguir: *productos cosméticos; productos para el cuidado personal, a saber, perfumes, colonias, fragancias, burbujas de baño, hojuelas de baño, aceite baño, geles de baño, sales de baño, espuma de baño, preparación no medicada para el cuidado de la piel en forma de rocío corporal, aceite corporal, loción corporal, cuerpo exfoliante, jabón corporal, gel de baño, aerosol corporal, baño de burbujas, crema corporal, crema facial, jabón facial, cremas para la piel, jabón para la piel, aceites esenciales para uso personal, aceites aromáticos, aceites perfumados, baños no medicinales para pies, rocío de fragancia para el cuerpo, fragancia corporal, lociones, loción para mano, loción facial, bálsamo labial, brillo labial, champú, acondicionador para el cabello, geles para el cabello, aceites capilares, crema para masajes, loción para masajes, aceite para masajes, esmalte de uñas, polvo corporal, crema para ducha, gel de ducha, jabón de manos, limpiadores de piel no medicinales; popurrí,*



---

*incienso, bolsitas con esencias; fragancias de sala, dispensadores de fragancias para habitaciones, recambios de fragancia de habitación para dispensadores de fragancia de habitación no eléctrico; no se evidencian elementos por los cuales se deba denegar su registro. Si bien es cierto los signos son similares, los productos son tan distintos que no se relacionan entre sí. Bajo esa conceptualización y en aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24.e) de su Reglamento, es posible, en aplicación del principio de especialidad, permitir el acceso de la marca para proteger los productos de la clase 3, ya que, a pesar de la similitud de los signos, éstos son totalmente disímiles, de diferente naturaleza que hace que no pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.*

En cuanto a lo expresado por la representación de la compañía TARGET BRANDS, INC., de que estas marcas coexisten en forma pacífica en una multiplicidad de jurisdicciones, protegiendo los mismos productos que los indicados en nuestro país. Es necesario recordar a la apelante que los convenios internacionales conllevan un proceso de ratificación ante la Asamblea Legislativa, precisamente porque cada Estado ejerce su soberanía dentro de su territorio y el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, no siendo vinculante para otorgar la inscripción, el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones. Los signos distintivos son territoriales a excepción de la marca notoria o renombrada que no es el caso, y bajo ese conocimiento, sus formalidades intrínsecas o extrínsecas deben ser calificadas dentro de un marco de calificación que ejerce el registrador.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones y citas legales expuestas, este Tribunal admite parcialmente el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, en contra de la resolución apelada, la cual **se revoca parcialmente** concediéndose la marca “COLSIE” para proteger y distinguir en **clase 03**: *productos cosméticos; productos para el cuidado personal, a saber,*

*perfumes, colonias, fragancias, burbujas de baño, hojuelas de baño, aceite baño, geles de baño, sales de baño, espuma de baño, preparación no medicada para el cuidado de la piel en forma de rocío corporal, aceite corporal, loción corporal, cuerpo exfoliante, jabón corporal, gel de baño, aerosol corporal, baño de burbujas, crema corporal, crema facial, jabón facial, cremas para la piel, jabón para la piel, aceites esenciales para uso personal, aceites aromáticos, aceites perfumados, baños no medicinales para pies, rocío de fragancia para el cuerpo, fragancia corporal, lociones, loción para mano, loción facial, bálsamo labial, brillo labial, champú, acondicionador para el cabello, geles para el cabello, aceites capilares, crema para masajes, loción para masajes, aceite para masajes, esmalte de uñas, polvo corporal, crema para ducha, gel de ducha, jabón de manos, limpiadores de piel no medicinales; popurrí, incienso, bolsitas con esencias; fragancias de sala, dispensadores de fragancias para habitaciones, recambios de fragancia de habitación para dispensadores de fragancia de habitación no eléctrico; y se confirma para los productos en **clase 18**: Bolsos de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas; bolsos de playa; estuches para artículos de aseo y cosmetiqueras vacías para la venta, y en **clase 25**: Prendas de vestir, a saber, tops y prendas para la parte inferior del cuerpo; vestidos; ropa de pijama; Ropa de pijama, a saber, sostenes, ropa interior, lencería, ropa interior, bragas, calzoncillos ajustados, camisolas, camisetas sin mangas, camisas con tirantes, ropa de dormir, pijamas, camisas, camisas de dormir, pantalones, pantalones cortos, batas de ocio, batas, camisonos, fajas, ligeros, corsés; pantuflas; mascarillas para dormir; pantis; calzado; sombreros; calcetines; cinturones.*

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de representante de la compañía TARGET BRANDS, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:38:53 del 24 de

septiembre del 2020, la que en este acto se **revoca en forma parcial** concediéndose la marca “COLSIE” para proteger y distinguir los productos de la **clase 03** y **se confirma** para los productos en las **clases 18 y 25** de la nomenclatura internacional. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  
T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS