



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0393-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



SERVICIOS:

FRIDA KAHLO CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2672

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0173-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiocho minutos del tres de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRIDA KAHLO CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en AV. BALBOA, Galerías Balboa, Local No. 2, Bella Vista, ciudad Panamá, contra la resolución final dictada a las 14:28:20 horas del 23 de agosto de 2024.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de marzo de 2023, la abogada Adriana Calvo Fernández, cédula de identidad 1-1014-0725, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, de nacionalidad mexicana, pasaporte mexicano número G16964740, con domicilio en Calle Aguayo, 54-Colonia del Carmen Coyoacán, México 04100, en su condición de albacea y universal heredera de Isolda Pinedo Kahlo, solicitó la inscripción del signo



, como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 35 internacional: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Publicados los edictos correspondientes que anuncian la solicitud de inscripción de la marca pedida y dentro del plazo conferido, la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa FRIDA KAHLO CORPORATION, se opuso a la solicitud de inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus marcas FRIDA KAHLO, registros 310880, 291524, 282921 y 263433, la marca propuesta claramente hace uso de la



marca FRIDA KAHLO, de su representada, quien es la legítima titular de dicha marca.

Solicita declarar con lugar la oposición planteada por su representada y rechazar el registro de la marca propuesta.

Mediante resolución dictada a las 14:28:20 horas del 23 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la notoriedad de la marca FRIDA KAHLO alegada por la empresa opositora FRIDA KAHLO CORPORATION. Asimismo, declaró sin lugar, la oposición planteada por la empresa aludida contra la



solicitud de inscripción de la marca ,
presentada por la representación de la señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, la cual acogió, porque fundamentado en el principio de especialidad, consideró que el signo solicitado y los inscritos de la empresa opositora protegen productos y servicios no relacionados entre sí.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Giselle Ruben Hatounian, en representación de la empresa FRIDA KALO CORPORATION, apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expuso como agravios los siguientes:



1. La marca solicitada reproduce tanto el nombre FRIDA como su imagen. Una simple búsqueda de “FRIDA” en cualquier buscador de imágenes muestra a la mundialmente famosa Frida Kahlo con su particular e icónica diadema de flores, y su pronunciada uniceja. Esta muestra tres elementos el nombre FRIDA, las flores en el cabello y la uniceja, esta marca solicitada reproduce no solo el nombre sino la icónica imagen de una persona fallecida, sin autorización alguna, por lo que cae en el impedimento legal del inciso f) del artículo 8 de la Ley de marcas.

2. Indica que la marca solicitada además de incurrir en la prohibición de que no cuenta con la autorización para reproducir el nombre e imagen de una persona y cae en riesgo de confusión con las marcas de su representada. Desde la perspectiva gráfica, el término preponderante en ambas marcas es el término “FRIDA” que hace referencia a FRIDA KAHLO, el hecho que la marca solicitada incluya el término “INTIMA” no es suficiente para alejar el riesgo de confusión. Desde la perspectiva fonética, al contar con el elemento FRIDA, caen en riesgo de confusión debido a la identidad auditiva. Desde la perspectiva ideológica, ambas marcas hacen referencia directa e innegable a FRIDA KAHLO, la pintora mexicana, por lo que existe identidad ideológica.

3. Los servicios incluidos en la solicitud de registro VIVA LA VIDA FRIDA INTIMA están directamente relacionados con los productos y servicios que ya protege la marca FRIDA KAHLO, por lo que las marcas se dirigen al mismo mercado, compartiendo consumidores.



canal de comercialización y público meta al cual se exponen. Los servicios de publicidad se relacionan directamente con los servicios de entretenimiento de la clase 41, pues muchas veces se comunican al público consumidor por los mismos medios, así como con los productos de la clase 16, porque la papelería y materiales de decoración se utilizan para servicios de publicidad. Los trabajos de oficina se relacionan directamente con los artículos en clase 16, como papelería, blocs de notas, clichés de imprenta. La gestión de negocios comerciales se relaciona directamente con comercialización de productos en clases 3, 9, 18, 16, 28, 25 y 33, hay un riesgo de confusión en virtud de la relación directa entre productos y servicios.

4. En la resolución del recurso de revocatoria el Registro señala que Mara Teresa Romeo Pinedo aportó una copia legalizada de bienes de la sucesión testamentaria de la señora Isolda Pinedo Kahlo, donde ella es declarada albacea y heredera universal de Frida Kahlo. En el 2004, Mara Cristina Romeo Pinedo y otros formaron THE FRIDA KAHLO CORP. Con el objetivo de licenciar y comercializar la marca “FRIDA KAHLO” a nivel mundial. Además, señala que adjunta un Convenio de Asociación Exclusiva, apostillado, donde las sucesoras de Frida Kahlo indican que desean constituir una compañía para explotar mundialmente la marca FRIDA KAHLO y ceder a esta compañía los derechos de explotación “a nivel mundial y sin limitación alguna”, “así como cualquier otra solicitud o marca que se tramite y se obtenga en cualquier otro país del mundo”. Se indica que esa sociedad será FRIDA KAHLO CORPORATION, y que será la propietaria exclusiva de los derechos presentes y futuros de la misma.

Manifiesta que aporta una carta de consentimiento de Isola Pinedo Kahlo que otorga a FRIDA KAHLO CORPORATION para obtener en



México las marcas que correspondan y una Sentencia de la Novena Sala Penal de México donde resuelve juicio de amparo en julio de 2024, en el que se indica que Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo incurrió en delito de falsedad ante la autoridad, puesto que ella no ostenta derechos de los activos de Frida Kahlo, incluyendo las marcas.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se deniegue el registro de la marca propuesta “VIVA LA VIDA FRIDA INTIMA”.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa FRIDA KAHLO CORPORATION, los siguientes signos:

- I. Marca de fábrica y comercio **FRIDA KAHLO**, registro **263433**, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Inscrita el 17 de julio de 2017, vigente hasta el 17 de julio de 2027. (Folios 45 a 47 y folios 122 a 123 y 126 a 127 del expediente principal).
- II. Marca de fábrica y servicios **FRIDA KAHLO**, registro **282921**, clases 3, 9, 18, 28, 33 y 43 internacional, para proteger y distinguir, los siguientes productos y servicios: En **clase 3**: productos de perfumería, a saber fragancias, perfumes, aguas de tocador, perfumadas, colonia, aguas



de tocador, cosméticos, preparaciones de maquillaje, polvos de maquillaje, polvos faciales, polvos compactos para la cara, polvos perfumados (para uso cosmético), coloretes cosméticos, mascara para pestañas, brillos de labios, jabones perfumados, jabón de baño, jabón de baño, lociones para el cabello, champús, lociones corporales, aceites de tocador, lociones para después del afeitado, cremas para después del afeitado, geles para después del afeitado. En **clase 9**: fundas para teléfonos móviles, cordones para teléfonos celulares, fundas para ordenadores portátiles, fundas de cuero para teléfonos portátiles, auriculares y conectores USB, aparatos e instrumentos ópticos, a saber, gafas (óptica), gafas para niños, gafas de sol, lentes para gafas de sol, patillas para gafas, cordones para gafas, cadenas para gafas y para gafas de sol, gafas de sol, estuches para gafas y gafas de sol, montura de gafas y gafas de sol. En **clase 18**: Cuero e imitaciones de cuero, a saber, chequeras, monederos, riñoneras, maletines, portafolios, portaplumas, carteras para tarjetas (artículos de marroquinería), neceseres, bolsas de tocador, organizadores, estuches para llaves, baúles y bolsas de viaje, paraguas, morrales, maletas, correas de cuero para animales, maletines, baúles de viaje, bolsos de mano, bolsos de noche, maletas con ruedas, carteras, billeteras, bolsas de playa, mochilas. En **clase 28**: Juegos y juguetes, juguetes de peluche, muñecas, ropa de muñecas, joyería para muñecas, accesorios para muñecas, joyería de juguete, juguetes que incorporan cajas de dinero, árboles de navidad, adornos



para árboles de navidad, adornos de navidad, sonajeros, artículos deportivos a saber, pelotas, raquetas, bates, palos, redes, volantes para juegos de raqueta, estuches adaptados para artículos de deporte, bolsas adaptadas para artículos de deporte. En **clase 33**: vinos y bebidas alcohólicas, licores destilados a saber ginebra, vodka, whiskey, ron, bebidas espirituosas de agave y bebidas con alcohol a base de bebidas espirituosas de agave. En **clase 43**: servicios de catering suministro de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de restauración, servicios de hospedaje temporal a saber provisión de hoteles, apartamentos, alquiler de apartamentos turísticos, servicios de hostelería temporal, casa de huéspedes. Inscrita el 23 de setiembre de 2019, vigente hasta el 23 de setiembre de 2029. (Folios 49 a 53 y folios 120 a 121 y folios 128 a 130 del expediente principal).

- III. Marca de fábrica y comercio **FRIDA KAHLO**, registro **291524**, clases 16 y 21 internacional, para proteger y distinguir, los siguientes productos: En **clase 16**: Adhesivos para la papelería o el hogar, bolsas y artículos para empaquetar, envasar y almacenar, de papel, cartón y materias plásticas, materiales, materiales para arte y decoración, productos de papelería y material educativo, agendas, libros, diarios, carpetas de papel para la presentación de documentos, máquinas de oficina, adhesivos, [artículos de papelería], blocs de notas, blocs de notas, blocs de dibujo, cuadernos, estuches y cajas de papelería, etiquetas de papel, etiquetas adhesivas de



papel, fundas para documentos, productos de imprenta, fotografías, papelería (artículos de-), plumas [artículos de oficina], artículos de oficina, excepto muebles, material para artistas, pinceles, caracteres de imprenta, clichés de imprenta, álbumes de fotos, bolígrafos, marcadores [artículos de papelería], catálogos, organizadores [artículos de papelería], portalápices. En **clase 21**: cepillos, peines, esponjas, cajas de vidrio, cajas de cerámica, estuches para peines, polveras, pulverizadores y vaporizadores de perfume, servilleteros, utensilios de tocador, vajilla, tazas, vasos [recipientes], cantimploras, jarras, tarteras de plástico, posavasos de plástico, recipientes para uso doméstico o culinario, cajas y recipientes de almacenaje para uso doméstico de materias plásticas, bandeja para servir, fuentes [vajilla], petacas [botellas de bolsillo], utensilios domésticos o de cocina, utensilios de mesa de peltre y cerámica, paños para gafas, huchas. Inscrita el 16 de octubre de 2020, vigente hasta el 16 de octubre de 2030. (Folios 55 a 59 y folios 116 a 117 y folios 131 a 133 del expediente principal).

- IV. Marca de servicios **FRIDA KAHLO**, registro **310880**, **clase 41** internacional, para proteger y distinguir, educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Inscrita el 23 de enero de 2023, vigente hasta el 10 de enero de 2033. (folios 61 a 63 y folios 118 a 119 y folios 134 a 135 del expediente principal).



2. La señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo es la albacea y única heredera universal de la señora Isolda Pinedo Kahlo, según consta a folios 31 a 42 del expediente principal.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 adquiere. 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 solicitado.

En este sentido el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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 relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse



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

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto a los signos inscritos.

Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA EN CLASE 35



MARCA REGISTRADA

CLASES 25, 3, 9, 18, 28, 33 43, 16, 21, 41

FRIDA KAHLO

registros: 263433, 282921, 291524 y 310880



En el análisis unitario de los signos, la marca de servicios propuesta es mixta, en la parte inferior se ubica la frase FRIDA ÍNTIMA escrita en una tipografía especial de color negro, en la parte superior una cabeza con cejas y cabello negras y en la parte superior la locución VIVA LA VIDA VIVA LA VIDA en una tipografía especial de color negro con diseños de hojas y flores que asemejan a un tocado que resalta el peinado y personalidad de una mujer. Del conjunto marcario se desprende que el elemento que destaca es la frase FRIDA ÍNTIMA localizada en la parte inferior.

Por su parte, las marcas inscritas de fábrica, comercio y servicios, propiedad de la empresa apelante FRIDA KAHLO CORPORATION, son denominativas, están formadas por la frase FRIDA KAHLO.

De la descripción anterior, se puede determinar que, a nivel gráfico o visual, la palabra “FRIDA” que contiene la marca solicitada está en las marcas inscritas, que constituye el elemento preponderante de estas, no obstante, y pese a que el signo propuesto se acompaña de otros elementos, estos no le agregan la distintividad suficiente, sin embargo, al ser copartícipe del elemento FRIDA de los distintivos marcarios inscritos provoca una sensación de similitud.

La similitud en el elemento denominativo preponderante FRIDA incluido en el signo solicitado e inscritos hace que estos en el ámbito fonético o auditivo, suenen similar al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, como se indicó, la marca propuesta comparte el elemento preponderante de las marcas registradas, la palabra FRIDA que refiere a un nombre propio de mujer



El cotejo marcario realizado, nos indica que los signos guardan similitud, por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los servicios de la marca solicitada y los productos y servicios que distinguen, las marcas en pugna, aplicando el principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso 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 [...]”.

Por su parte el artículo 8 de la Ley de marcas, es coincidente con el inciso e) del artículo 24, al enunciar, que la prohibición refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan causar confusión, respecto a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero. Así, que pueden registrarse signos idénticos o similares, pero bajo la primicia que distingan productos o servicios diferentes o no relacionados que no induzcan a confusión al destinatario de los productos o servicios que distinguen.

En reiteradas ocasiones es Tribunal se ha referido al principio de especialidad marcaria, así, en el voto 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una



limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para la cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Asimismo, la doctrina con relación a este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos 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 M, (2022) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Editorial Civitas, Madrid España, 1era edición, p. 293).



De conformidad con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que el principio de especialidad lo que pretende es delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas, siempre y cuando distingan productos o servicios que no guarden relación alguna, por ende, no generen confusión al público consumidor.

Así que, el principio de especialidad es crucial para determinar si los servicios que protege la marca solicitada y los productos y servicios que amparan los signos registrados pueden causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial. Bajo este principio, existe la posibilidad de que distintivos marcarios idénticos o similares coexistan registralmente siempre que estos se refieran a productos o servicios disímiles, es decir, que no estén vinculados.

Indicado lo anterior, la marca solicitada mixta, pretende proteger y distinguir específicamente en clase 35 internacional: “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, mientras que las marcas inscritas propiedad de la empresa FRIDA KAHLO CORPORATION, distinguen productos y servicios en clases: 25, 3, 9, 18, 28, 23, 33, 43, 16, 21 y 41, internacional. En **clase 25**: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, **clase 3**: perfumería, cosméticos, jabón de baño, champús, lociones corporales, aceites de tocador, lociones para después del afeitado, geles para después del afeitado, otros, **clase 9**: fundas para teléfonos móviles, cordones para teléfonos celulares, fundas para ordenadores portátiles, fundas de cuero para teléfonos portátiles, auriculares y conectores USB, aparatos e instrumentos ópticos, a saber, gafas (óptica), gafas de sol, estuches para gafas y



gafas de sol, otros, **clase 16:** adhesivos para la papelería o el hogar, bolsas y artículos para empaquetar, envasar y almacenar, de papel, cartón y materias plásticas, blocs de notas, fundas para documentos, productos de imprenta, fotografías, catálogos, organizadores [artículos de papelería], portalápices, otros, **clase 18:** cuero e imitaciones de cuero, maletines, baúles de viaje, portafolios, portaplumas, carteras, billeteras, bolsas de playa, mochilas, otros **clase 21:** cepillos, peines, esponjas, cajas de vidrio, estuches para peines, polveras, recipientes para uso doméstico o culinario, otros, **clase 33:** vinos y bebidas alcohólicas, otros, como puede apreciarse los productos que protegen las marcas inscritas en las clases mencionadas, no tienen conexión con los servicios que pretende proteger el signo propuesto en clase 35 internacional, debido a que este pretende distinguir principalmente, servicios que implican publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, por ende, dentro de su listado de servicios no se incluyen los productos que protegen las marcas registradas, de ahí que, considera este Tribunal que no es posible que se presente confusión, debido a que los servicios y productos que protegen las marcas son diferentes, y el consumidor claramente podrá distinguir las evidentes diferencias entre los servicios solicitados y los productos inscritos de los distintivos marcarios.

Las marcas inscritas, en clases 41 y 43 internacional, protegen servicios, en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, y en clase 43: servicios de catering suministro de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de restauración, servicios de hospedaje temporal a saber provisión de hoteles, apartamentos, alquiler de apartamentos turísticos, servicios de hostelería temporal, casa de



huéspedes, los cuales no tienen vinculación con los servicios que busca proteger la marca solicitada en clase 35 internacional, a saber, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, por lo tanto, los servicios de la clase 41 y 43, no los contempla la clase 35 de la marca solicitada, y como consecuencia de ello, no habría posibilidad de confusión por asociación sobre el origen empresarial o procedencia de los servicios de los signos comparados.

En este sentido, considera esta instancia, que la representación de la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta que los servicios de publicidad de la marca solicitada se relacionan directamente con la clase 41, pues nótese, que la clase 35 y 41 internacional, refieren a categorías de servicios diferentes, la marca solicitada pretende distinguir en clase 35, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial de servicios y trabajos de oficina, servicios que no involucran en su listado los servicios correspondientes a la clase 41. Asimismo, tampoco lleva razón cuando indica en sus agravios, que la marca solicitada se encuentra relacionada con las clases 3, 9, 18, 16, 28, 25 y 33, ello, porque, los servicios que el signo pedido pretende su protección en clase 35, no contiene en su listado los productos amparados por las marcas inscritas en las clases citadas, por consiguiente, los servicios de la marca solicitada y los productos y servicios de los signos inscritos son de diferente naturaleza, finalidad y comercialización, de ahí, que el público consumidor puede identificar los signos confrontados sin incurrir en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

Ahora bien, de conformidad con lo expresado, resulta oportuno indicar a la representación de la empresa recurrente, que si bien es cierto, tal



y como lo señala en sus agravios, la marca solicitada guarda similitud con las marcas inscritas al contar con el elemento FRIDA de las marcas registradas, también es cierto que aunque las marcas en conflicto puedan tener similitudes, si los servicios y productos que identifican son diferentes, tal y como ocurre en el presente caso, la marca solicitada puede ser registrable, dado que no existe posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial con respecto a los signos registrados.

Con base en lo expuesto y en cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que la marca reproduce, imita la imagen de la marca FRIDA KAHLO, ha quedado claro para este Tribunal que no existe riesgo de confusión, ni riesgo de asociación empresarial, por estar frente a servicios y productos diferentes, la marca solicitada no vulnera el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ni tampoco el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, por lo que la marca propuesta y los signos registrados de conformidad con la aplicación del principio de especialidad pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada, en todos sus extremos.

Sobre el agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, donde pone de manifiesto que la solicitante Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo no está legitimada para solicitar marcas alusivas a Frida Kahlo, ya que con ello afecta el derecho de personalidad de un tercero, su nombre, su imagen, su retrato, que en este caso se trata de Frida Kahlo, no obstante, cabe señalar a la recurrente, que no lleva razón en indicar que la señora Romero Pinedo no está legitimada para actuar, dado que del documento que consta a folios 31 a 41 del expediente principal se determina que la señora



Romeo Pinedo es albacea y única heredera universal de la señora Isolda Pinedo Kahlo.

Con relación a lo manifestado por la representación de la empresa apelante, basándose para ello en el inciso f) del artículo 8 de la Ley de marcas y observando los documentos aportados, por su representada, la sentencia de la Novena Sala Penal de H. Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, actuando como Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, Carta de Consentimiento, Contrato de Cesión de derechos, Convenio de Asociación Exclusiva, visible a folios 19 a 114 del legajo de apelación, se determina que sobre este agravio hay un debate relacionado sobre quién tiene la titularidad sobre los derechos de imagen y los derechos de la marca, así como el uso comercial que se le dé. De manera que considera este Tribunal, que este aspecto, debe ser dilucidado en la vía judicial correspondiente, a efecto, de que sea esta la que determine quien posee la titularidad sobre los derechos de imagen de la figura de Frida Kahlo, los derechos de la marca, y su uso en el comercio, en la que se encuentra involucrada la señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, en su condición de albacea y única heredera de la señora Isolda Pinedo Kahlo y la empresa apelante FRIDA KAHLO CORPORATION, propietaria de la marca FRIDA KAHLO, registros, 263433, 282921, 291524 y 310880, inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica.

La controversia referida, se confirma con el documento aportado por la representación de la solicitante la señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, visible a folio 139 a 143 del legajo de apelación, a saber, Sentencia del Juzgado Séptimo de Circuito del Primer Circuito de Panamá Ramo Civil de 25 de abril de 2024, donde la disputa



sobre la titularidad de los derechos de imagen de la figura de Frida Kahlo, los derechos de la marca y su uso en el comercio, se mantiene latente. Sobre esta prueba es importante señalar, que esta instancia mediante resolución dictada a las 13:43 horas del 22 de octubre de 2024, confirió audiencia a la empresa apelante, por el plazo de tres días hábiles para lo que tuviese a bien manifestar, sin embargo, de los autos se observa que esta resolución no fue contestada por la representación de la empresa FRIDA KAHLO CORPORATION.

También, mediante la resolución dictada a las 13:43 horas del 22 de octubre de 2024, se le confirió audiencia a la representación de la señora Romeo Pinedo, sobre la documentación aportada por la empresa apelante visible a folios 19 al 114, del legajo de apelación, quien contestó la audiencia

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa FRIDA KAHLO CORPORATION, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:20 horas del 23 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada



especial de la empresa **FRIDA KAHLO CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:28:20 horas del 23 de agosto de 2024, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2025 03:51 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 30/07/2025 08:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2025 03:58 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2025 04:55 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2025 03:48 PM

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55