



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0022-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TARGET BRANDS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8812

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

colsie

VOTO 0318-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas un minuto del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad número 1-984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:49 horas del 20 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de setiembre de



2021, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

colsie

para proteger y distinguir productos en clases 18 y 25.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 08:07:49 horas del 20 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada

colsie

por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica



y fonética con el signo registrado; además, por la relación existente entre los productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa gestionante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. Los signos COLSIE y COLCCI han coexistido pacíficamente y sin conflicto alguno en los países de origen de cada uno, en donde también la contraparte ha obtenido su registro marcario. La marca COLCCI propiedad de la compañía de origen brasileño A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA., se encuentra debidamente registrada en Estados Unidos; la marca COLSIE de procedencia estadounidense



está debidamente registrada en Brasil, que es el país de origen de COLCCI; lo anterior se corrobora con las certificaciones aportadas. Ambos signos distintivos coexisten en el mismo entorno marcario sin generar conflictos legales ni reclamos de infracción. Se admite la coexistencia pacífica de dos marcas en el comercio como una presunción de compatibilidad marcaria y prueba empírica de que no existe riesgo real de asociación ni confusión en el consumidor.

2. Gráficamente la marca inscrita se distingue de la solicitada, la que se conforma de un diseño vistoso con colores vibrantes y letras regordetas, lo cual provoca que impacte de forma distinta a la vista. A pesar de que los distintivos marcarios coinciden en sus tres primeras letras, el signo pretendido en su elemento gramatical finaliza con tres letras, que la diferencia de la marca registrada; de ahí que, las marcas sean disímiles y no susceptibles de confusión. A nivel fonético la única similitud que presentan las marcas es en sus primeras tres letras COL, en tanto que las tres letras con que finaliza la solicitada SIE, se pronuncian “si” y la registrada CCI, se articula “chi”, diferencias que tienen una mayor preponderancia. Del cotejo ideológico se desprende que las marcas no evocan ninguna idea.

3. En cuanto al análisis de la marca solicitada, esta debe examinarse en su conjunto y al realizarse de forma fraccionada, le ocasiona un perjuicio a su mandante al confrontar únicamente la parte en que los signos comparten letras, dejando de lado el análisis en conjunto de las palabras, así como el diseño atractivo de la marca registrada.

Solicitó que se declare sin lugar la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite correspondiente.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca



de fábrica y comercio registro 139730, inscrita desde el 7 de agosto de 2003, vigente hasta el 7 de agosto de 2033, propiedad de A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA., protege en clase 25: ropas, vestuario en general (folios 54 y 55 del legajo de apelación).

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 sea necesario sanear.

No obstante, este Tribunal debe advertir que existe un error en el considerando sexto de la resolución apelada, que no genera nulidades, pero debe ser señalado, pues el Registro indica que “...existen argumentos de peso para denegar dicha solicitud en clase 33 internacional” cuando la solicitud no fue solicitada en esa clase; sin embargo, el cotejo de los signos se realizó con mención de las clases correctas.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL COTEJO



DE LOS SIGNOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 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 ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este sentido, el signo propuesto fue rechazado por causales extrínsecas, por cuanto la autoridad registral consideró que incurre en



las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

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.

[...]

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:



Marca solicitada

Clase 18: bolsos de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas, bolsos de playa; estuches para artículos de aseo y cosmetiqueras vendidas vacías.

Clase 25: prendas de vestir, a saber, tops y prendas para la parte inferior del cuerpo; vestidos; ropa íntima, a saber, sostenes, ropa interior, lencería, 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; prendas de mediería; calzado; sombreros; calcetines; cinturones.

Marca inscrita



Clase 25: ropas, vestuario en general.

Desde el punto vista gráfico, se observa que la marca solicitada es denominativa, formada por el vocablo **colsie** escrito en letra manuscrita en color azul; el signo registrado es mixto, conformado por un cuadrado con fondo blanco, el cual presenta en su parte superior



el diseño de una onda de compresión y bajo esta se ubica la palabra **colcci** escrita en una grafía especial con letras negras. A pesar de que el signo inscrito se conforma por una tipografía, colores y un diseño distinto, se aprecia una coincidencia con la marca solicitada, ya que comparten sus primeras tres letras colsie / colcci, del término que se componen, elemento que es el de mayor percepción para el consumidor, y esta situación puede inducir o generar error o confusión con relación a las marcas y su origen empresarial.

A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de palabras colsie y colcci, es muy similar, puesto que en sus terminaciones sie y cci, no existe mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación; de ahí que, los signos se perciben al oído de forma análoga, lo cual reafirma la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, las marcas no evocan idea o concepto alguno en la mente del consumidor, al consistir en signos de fantasía, pero por su composición gramatical similar, podría el consumidor asociarlas a un mismo origen empresarial.

En cuanto los productos que busca proteger y distinguir la marca solicitada en clases 18 y 25 de la nomenclatura internacional, este Tribunal determina que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que coinciden o se relacionan con los productos protegidos por la marca registrada.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que



imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el signo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita; en consecuencia, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Respecto al agravio señalado por la apelante, en cuanto a la inscripción de las marcas colsie y colcci en otros países, considera este órgano de alzada, que ese alegato no resulta vinculante, pues conforme al principio de independencia marcaria y territorialidad, cada marca debe analizarse en forma individual y el acto de concesión o denegación debe estar debidamente motivado; es un acto autónomo e independiente de otros casos, pues todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos ni confundir a los consumidores, actividad que se ajusta al contenido del artículo 1 de la Ley de citas, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política.

Con relación a lo señalado por la apelante, sobre las diferencias gráficas y fonéticas, considera este Tribunal que no lleva razón la



recurrente, debido a que del cotejo antes realizado, se desprende que la marca que se pretende inscribir es similar a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, por lo que no es posible su registro.

El análisis de los signos no se ha realizado de forma fraccionada por parte del Registro por lo que el agravio en este sentido tampoco es de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal determina que el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:49 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:49 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/CFM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33