



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0160-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO **Kalos Sport ésika**

BELCORP SA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11715)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0451-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y tres minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maria Laura Valverde Cordero, cédula de identidad número 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa BELCORP SA sociedad organizada y regida por las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:18:11 del tres de junio de dos mil veinticuatro.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades mencionadas, en su condición de apoderada especial de la empresa BELCORP SA sociedad organizada y regida por las leyes de Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Kalos Sport ésika**, para proteger y distinguir en clase 3 internacional “Productos cosméticos y de belleza, tales como maquillaje, perfumería, productos de cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar” (folios 1 y 2).

Por medio del auto de prevención de fondo (folios 20 y 21) dictado a las 14:36:36 horas del 28 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la representación de la empresa solicitante que el signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

En la contestación a dicha prevención la parte solicitante expresó que existe distinción entre las marcas confrontadas y no existe riesgo de confusión entre los signos marcarios cotejados por lo que procede la coexistencia registral de los signos (folio 24 a 37).

El Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución dictada las 17:18:11 del tres de junio de dos mil veinticuatro (folios 39 a 48) denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros de acuerdo con los incisos a), b) y d) del artículo 8 ibidem porque determinó que existe riesgo de confusión entre la marca pretendida **Kalos Sport ésika** con el nombre comercial **KALOS**, inscrito con registro 132195 para proteger un establecimiento



comercial dedicado a la venta de cosméticos y perfumería, y con la marca de servicios inscrita con registro número 251985,



inscrita en la clase 35 internacional para proteger “Servicios de venta de productos de belleza” propiedad ambos signos marcarios de la empresa KALOS SPA DE CENTROAMERICA, cédula jurídica número 3-101-641730 (folio 11)

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

- 1- La marca pretendida **Kalos Sport ésika** cumple con la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir sin la vulneración de derechos de terceros. El signo solicitado es una combinación única, ingeniosa y distintiva de tres términos que en conjunto buscan diferenciar la marca de su mandante. Las palabras “Kalos”, “Sport” y “ésika” pretenden ser empleadas como complementos en la propuesta total del signo.
- 2-La denominación **ésika** posee un claro indicativo de origen empresarial.
- 3-Existen diferencias gráficas y sonoras.
- 4-Existen sutiles diferencias en cuanto a los giros comerciales de cada signo marcario confrontado; donde la marca registrada se especifica para productos para pestañas.
- 5-El signo **Kalos Sport ésika** debe ser analizado como un todo, es decir por su composición de tres términos que son distintos de las a los elementos denominativos de los signos marcarios inscritos
- 6-Existen diferencias en cuanto a “la naturaleza de los productos y el



público meta”; además del método de su venta y distribución, ya que sus productos se venden por encargo a través de la consultora de belleza con sus clientes.

En vista de lo anterior, solicitó revocar la resolución impugnada y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los mismos hechos demostrados en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual impugnada en este procedimiento.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea



un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase.

Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a), b) y d) de este numeral establecen:

[...]

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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

En relación con el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.



- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa



vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) b) y d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Los signos por cotejar son:

Marca pretendida	Marca inscrita	Nombre comercial
Kalos Sport ésika		KALOS



La marca de servicios , inscrita en clase 35 internacional para proteger “Servicios de venta de productos de belleza” (folio 11) y el nombre comercial **KALOS** , inscrito con registro 132195 para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de cosméticos y perfumería, ubicado en el Centro Comercial Multiplaza (folio 13), pertenecen a la misma empresa KALOS SPA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101164730.



En el caso del signo marcario mixto la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que prevalece el elemento denominativo del signo sobre el gráfico, razón por la que para este cotejo debe tomarse el término KALOS, no solo por la grafía, sino también por sus dimensiones superiores que resaltan sobre las demás palabras que conforman dicho elemento denominativo, y considerando que los dos términos que lo acompañan resultan ser de uso común en relación con los servicios que protege. Con respecto al nombre comercial, este consiste en el término igual KALOS, de forma denominativa.

Así se obtiene que la marca pretendida Kalos Sport ésika contiene íntegra y totalmente el elemento prevalente en los signos inscritos, semejanza gráfica que ocasiona un riesgo de confusión visual que provoca también una similitud en la pronunciación que no supera el cotejo gráfico, ni fonético entre estos signos confrontados.



Nótese que el vocablo KALOS es el vocablo que protege el nombre comercial y la marca inscritas y que, en este caso, los términos Sport ésika no poseen la fuerza suficiente para eliminar la falta de distintividad producida por compartir ambos signos el mismo vocablo de fantasía como primer término en el elemento denominativo de cada uno de estos signos marcarios confrontados.

Dicha falta de distintividad entre la marca pretendida Kalos Sport ésika contra la marca servicios inscrita KALOS LASH SPECIALISTS y el nombre comercial KALOS, crean un riesgo de confusión y de asociación evidente y manifiesto, razón por la que no son de recibo los agravios de la representación de la empresa apelante, porque contrario a su alegato, la marca pretendida no puede “coexistir sin la vulneración de los derechos de terceros” porque la similitud entre los signos marcarios es evidente porque el término kalos ya está protegido por el nombre comercial y la marca registrada, contraviniendo la marca pretendida el inciso a, b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas antes mencionado.

No comparte este Tribunal el argumento de la apelante en cuanto a que existen sutiles diferencias en cuanto a los giros comerciales, note la apelante que el modo en que se publicite, se ofrezca, se distribuya o se venda un artículo puede cambiar por estrategias comerciales o de mercadeo de las empresas titulares de las marcas inscritas, por ello su alegato referido a la fórmula de venta ideada por los promotores de la empresa de su representación no elimina el riesgo de confusión que advierten los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. Además, y lo más importante desde el punto de vista registral, es que el cotejo de los productos y servicios debe hacerse tal



y como estos fueron solicitados y constan inscritos en el asiento registral; siendo en este caso los productos cosméticos y de belleza la constante en los signos en conflicto. Razón por la que sus agravios no pueden ser avalados por este Tribunal.

Por último, respecto al agravio que ésika es una indicación de un origen empresarial, no puede avalar esta instancia que se utilicen marcas registradas y se vulnere su protección, solo por agregar un elemento adicional que sugiera otro origen empresarial; es deber de la autoridad registral proteger los signos inscritos tal cual le fueron presentados y no permitir su uso para productos idénticos o relacionados.

Por lo anterior se rechazan los alegatos de la apelante por la falta de distintividad existente entre la marca pretendida **Kalos Sport ésika** con



la marca de servicios inscrita y con el nombre comercial **KALOS**, resultando que al compartir el mismo término inicial Kalos en su elemento denominativo existe un riesgo de confusión capaz de producir perjuicio a derechos de terceros o a los consumidores en el mercado de bienes y servicios.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa BELCORP SA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:18:11 del tres de junio de dos mil veinticuatro.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa BELCORP SA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:18:11 del tres de junio de dos mil veinticuatro, 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33