



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0146-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO 

PETTENON COSMETICS SPA S.B., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-12030)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0508-2025

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

Recurso de apelación planteado por **María del Milagro Chaves Desanti**, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **PETTENON COSMETICS SPA S.B.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios en Via del Palù 7/D- 35018 San Martino di Lupari (PD), Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:43:20 horas del 11 de marzo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de noviembre de 2024, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su calidad de apoderada especial de la compañía **PETTENON COSMETICS SPA S.B.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **sensùs** en clase 3 internacional, para proteger: Lociones capilares; Champús; Acondicionadores para el cabello; Tintes para el cabello; Mascarillas para el cuidado del cabello; Colorantes para el cabello; Lacas para el cabello; Aceites esenciales; Jabones; Cremas faciales para uso cosmético; Crema corporal; Lociones corporales; Cremas antiarrugas; Cosméticos; Mascarillas de belleza; Jabones en forma de gel; Geles de manos Geles de limpieza; Preparaciones sanitarias que son artículos de aseos; Crema para las manos; Perfumes; Desodorantes; Cosméticos para uñas; Espumas para su uso en la ducha.

Posteriormente, la lista de productos fue limitada mediante escrito del 16 de enero de 2025, ante la prevención realizada por el Registro de instancia, quedando de la siguiente forma: Clase 3: Lociones capilares; champús; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; mascarillas para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; lacas para el cabello; preparaciones sanitarias que son artículos de aseo para el cabello. (Folio 16 a 29)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:43:20 horas del 11 de marzo de 2025, resuelve denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **sensùs** en clase 3



internacional, pedida por la compañía PETTENON COSMETICS SPA S.B., al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, debido a la marca solicitada, presenta similitud con la marca inscrita AVON SENSUS en clase 3 internacional, propiedad de la empresa AVON PRODUCTS INC., desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico; como también con relación a los productos que protegen, no siendo posible concederle bajo esa condición protección registral. Respecto a la solicitud de modificación se le indicó al interesado que es procedente ya que no consiste en un cambio esencial y no contraviene lo establecido en el artículo 11 de la Ley de marcas; sin embargo, pese a la limitación se mantiene su inadmisibilidad. (Folio 33 a 40)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía PETTENON COSMETICS SPA S.B., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Conforme al principio de unicidad, el signo solicitado debió ser analizado de forma conjunta ya que así lo percibe el consumidor promedio; siendo que brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y los productos que protege conforme su limitación.
2. Los signos objetados en cuanto al cotejo presentan diferencias gráficas y fonéticas, que el consumidor reconocerá al enfrentar ambas marcas; por lo que pueden coexistir tanto registral como comercialmente. Se adjuntan de folio 47 a 49 varias imágenes de publicidad del signo propuesto y del inscrito que se utilizan para la línea de perfumes de hombre y mujer.



3. Menciona que los productos de AVON tienen canales de venta específicos, como por catálogo, por tienda en línea o en quioscos, lo que refuerza la diferenciación.
4. Por lo anteriormente expuesto, concluye que la marca solicitada por su representada sí es susceptible de protección marcaria y argumenta que la coincidencia en el uso de “SENSUS” no es suficiente para confundirlas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **AVON PRODUCTS INC.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio:** **AVON SENSUS** registro **243301**, en **clase 3** de la nomenclatura internacional de Niza, que protege: cosméticos, fragancias, artículos de tocador no médicos, aceites esenciales; preparaciones cosméticas para cuidado personal, para cuidado de la piel, para cuidado de los ojos, para cuidado de los labios, para cuidado de los pies y para cuidado de las uñas. Inscrita el 4 de mayo de 2015, con vigencia al 4 de mayo de 2025, actualmente en plazo de gracia. (Folio 11)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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.
 - 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.
- [...]

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr



la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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; ...

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

sensùs

Clase 3: lociones capilares; champús; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; mascarillas para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; lacas para el cabello; preparaciones sanitarias que son artículos de aseo para el cabello.


MARCA INSCRITA




AVON SENSUS

Clase 3: cosméticos, fragancias, artículos de tocador no médicos, aceites esenciales; preparaciones cosméticas para cuidado personal, para cuidado de la piel, para cuidado de los ojos, para cuidado de los labios, para cuidado de los pies y para cuidado de las uñas.

Basándonos en la aptitud distintiva y la visión en conjunto de los

signos objetados; la marca propuesta es mixta  sea compuesta por la palabra “sensus” y un carácter sobre la letra “u” y la marca inscrita es denominativa compuesta por la palabra **AVON SENSUS**; ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo

solicitado  como la marca inscrita **AVON SENSUS** bajo una premisa inicial pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra en su totalidad parte del elemento gramatical de la marca inscrita, “SENSUS” y sobre el cual recae la atención del consumidor al constituirse esta frase en el elemento central y preponderante del signo inscrito, por lo que, tal situación pueden inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Lo anterior, debido a que el carácter o elemento “~” utilizado sobre la letra “u” en idéntico sentido no le proporciona distintividad sobre la propuesta, ya que el contenido gramatical es claro y preciso sobre la palabra “sensus”, y lo que el consumidor identificara a golpe de vista.



En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas **sensus** y **AVON SENSUS** al compartir en su estructura gramatical el elemento común SENSUS y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera muy similar, siendo que su vocalización y contenido sonoro es muy parecido, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular del registro inscrito, lo que puede inducir en idéntico sentido a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas. Ello, debido a que como se indicó líneas arriba el elemento central y preponderante de la marca propuesta lo contiene la palabra SENSUS y es uno de los componentes de la marca registrada.

Con respecto al contexto ideológico, podemos colegir que el signo marcario solicitado bajo la denominación SENSUS según la Real Academia Española, establece que: “ La RAE no tiene una entrada para "sensus", sino para "sensu", que es un término latino que significa "en el sentido de" y se utiliza en locuciones como stricto sensu ("en el sentido estricto"). El término "sensus" del que deriva está relacionado con "sentir" y "sentido", y la RAE incluye palabras relacionadas como:

- **Censo:** Un padrón o lista de la población o riqueza de una nación, según el Diccionario de la lengua española.
- **Sensitivo:** Relacionado con las sensaciones y los sentidos, o capaz de sentir, según el Diccionario de la lengua española.
- **Sentido:** Puede referirse a la capacidad de juzgar, a la orientación, o a la dirección, entre otros significados.”



En consecuencia, se logra establecer que al utilizar los signos cotejados el mismo denominativo, ambos trasmiten o evocan la misma idea al consumidor; de ahí que, el consumidor puede relacionar las marcas con el mismo origen empresarial.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a 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 lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Para el caso bajo estudio, se logra determinar que la marca solicitada pretende proteger productos de una misma naturaleza comercial al encontrarse estrechamente relacionados a los protegidos por el signo marcario inscrito en clase 03 internacional, sea, dentro del área de



“cuidado personal”, por lo que son productos que coinciden con los mismos canales de distribución y comercialización, por lo que el consumidor los podría relacionar en el mercado. En este sentido, pese a la limitación realizada a productos para el cabello, su afinidad con la marca inscrita impide concederle protección registral al estar contenidos o relacionados dentro de la misma línea comercial.

En virtud del análisis realizado, 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; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados con las diferencias contenidas en los denominativos y que el Registro debió analizar los signos en su conjunto, este Tribunal, estima importante señalar que del análisis de la resolución venida en alzada se tiene por acreditado que el análisis de los signos se realizó de manera integral y acorde a la normativa marcaría aplicable, conforme a su naturaleza y fin propuesto; determinando que entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos, y seguidamente la naturaleza específica de los productos y servicios



que se comercializan, situación que indudablemente para el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial. Razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Sobre las imágenes incorporadas en el escrito de agravios visibles de folios 47 a 49 del expediente principal, relacionadas con la publicidad del signo propuesto y del inscrito que se utilizan para comercializar la línea de perfumes de hombre y mujer, es importante reiterar al promovente que del cotejo marcario realizado se determinó de manera precisa que no es posible la coexistencia registral de los signos ante la semejanza señalada y la naturaleza de los productos que se pretenden registrar; ello aunado a que ya existe un derecho preferente que debe ser tutelado, en resguardo de su titular marcario, así como el sobrevenido a los consumidores.

Sin embargo, obsérvese que de las impresiones adjuntas se logra evidenciar en idéntico sentido que en las imágenes lo que sobresale como elemento preponderante en los productos es el elemento SENSUS, y de esa misma manera será percibido por el consumidor quien a golpe de vista como fue analizado anteriormente podría relacionar las marcas y los productos con un mismo origen empresarial; lo que ratifica una vez más la inadmisibilidad contemplada en la denominación propuesta. En consecuencia, se rechazan sus argumentos en dicho sentido.

Por otra parte, agrega el recurrente que los productos de AVON son de venta por catálogo, por tienda en línea o en quioscos. Sin embargo, el hecho de cómo se ejerza esa actividad en el comercio no elimina el riesgo de confusión para el consumidor por cuanto los productos en



idéntico sentido serían ingresados a la corriente mercantil y es precisamente esa circunstancia la que puede generar confusión para el consumidor; y no podría la instancia administrativa desaplicar el marco normativo marcario bajo esa premisa. Máxime, que ya existe un derecho preferente que debe ser tutelado. Razón por la cual sus consideraciones en tal sentido no son atendibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la

marca propuesta **sensùs** resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para las clases 3 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:43:20 horas del 11 de marzo de 2025, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía PETTENON COSMETICS SPA S.B., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:43:20 horas del 11 de marzo de 2025, **la que 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

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36