



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0138-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



TARGET BRANDS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2484

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0473-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, constituida y existente conforme a las leyes del Estado de Minnesota, Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:45 horas del 5 de marzo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de marzo de 2024,



el abogado Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad 1-0897-0615, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 49, Bella Vista, Edificio Isabelita, planta baja, Panamá, presentó solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y comercio **NEW WAY**, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir; calzados; artículos de sombrerería; ropa interior; abrigos; camisas; camisetas; camisas tipo polo; pantalones; faldas; ropa de deporte; pijamas; vestidos de baño; medias; sombreros; sandalias; zapatillas; zapatos; vestidos; trajes; trajes de disfraces; viseras [artículos de sombrerería]; uniformes.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, interpuso oposición, argumentando que su representada es titular de las marcas

a
· new

A NEW DAY, registro 290951; y **day**, en trámite de registro, ambas también protegen productos en clase 25 internacional.

Además, del cotejo entre la marca solicitada e inscrita, se presenta similitud fonética, ya que su pronunciación es prácticamente idéntica, su única diferencia radica en una letra que se encuentra en el centro de las marcas, lo cual hace que al momento de su articulación el sonido que emite es prácticamente el mismo; a nivel gráfico entre la marca pretendida **NEW WAY** y la inscrita **A NEW DAY**, se presenta alrededor de un 75 por ciento de similitud; e ideológicamente, se denota que las marcas hacen referencia a algo nuevo con relación al



término **NEW**. Alega que, con respecto al listado de productos solicitados, se encuentran dentro de la lista de productos registrados; en consecuencia, los canales de distribución y los clientes meta de ambos titulares son exactamente iguales. Asimismo, que se debe aplicar en el presente caso el principio de veracidad de una marca, el cual apunta directamente a la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor, a no ser engañado.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 13:48:45 horas del 5 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la compañía



TARGET BRANDS, INC., y acogió la marca **NEW WAY**, solicitada por la empresa IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A., al determinar que esta no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, representante de la compañía oponente, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Su representada es titular de la marca **A NEW DAY**, registro 290951, en clase 9, 14, 18, 25, 26 y 35; además se encuentra en trámite de

registro el signo ^a
· new
day, expediente 2024-8485, en clase 9, 14, 18, 20, 25, 26 y 35.

2. Del cotejo entre la marca solicitada **NEW WAY**, y los signos de la



a
· n e w

oponente **A NEW DAY**, y **d a y**, se presenta similitud fonética, por cuanto su pronunciación es prácticamente idéntica, su única diferencia radica en la letra D y W, que se encuentra en el medio de las marcas, lo cual provoca que al momento de su articulación el sonido que emite es prácticamente el mismo.

3. A nivel gráfico, la marca pretendida **NEW WAY** y la inscrita **A NEW DAY**, presentan aproximadamente un 75 por ciento de similitud; en consecuencia, de registrarse la marca solicitada ocasionaría un perjuicio a su representada.

4. En el campo ideológico, se denota que las marcas hacen referencia a algo nuevo con relación al término **NEW**, elemento que agrega mayores semejanzas en todo nivel a los signos.

5. Respecto al listado de productos solicitados en clase 25: prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, ropa interior, abrigos, camisas, camisetas, camisas tipo polo, pantalones, faldas, ropa de deporte, pijamas, vestidos de baño, medias, sombreros, sandalias, zapatillas, zapatos, vestidos, trajes, trajes de disfraces, viseras [artículos de sombrerería], uniforme; y los productos tanto de la marca inscrita **A NEW DAY**, para la clase 25: prendas de vestir, a saber, tops y fondos, vestidos, prendas de vestir exteriores, a saber, abrigos, sombreros, mangas y pasamontañas, ropa interior, ropa para dormir, lencería, ropa de pijama, trajes de baño, calzado, sombrerería, calcetines, guantes, cinturones y mitones, artículos para el cuello, a

a
· n e w

saber, pañuelos y bufandas; y la marca en trámite de inscripción **d a y**



para la clase 25: ropa, a saber, partes superiores e inferiores, vestidos, prendas de abrigo, a saber, abrigos, sombreros, orejeras y pasamontañas, ropa de casa, calzado, prendas para la cabeza, calcetines, cinturones, guantes y manoplas, accesorios para el cuello, a saber, pañuelos y bufandas; son iguales.

Por consiguiente, se determina que los productos solicitados se encuentran dentro de la lista de productos registrados y en trámite de registro; en consecuencia, los canales de distribución de productos y los clientes meta de ambos titulares son los mismos.

6. En el caso bajo análisis se debe aplicar el principio de veracidad de una marca, el cual apunta directamente a la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor, a no ser engañado.

Finalmente, como fundamento de sus agravios señaló los siguientes votos dictados por este Tribunal, sea: 349-2008, 065-2010, 104-2010, 166-2010.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter y relevantes para la resolución del presente caso, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios **A NEW DAY**, registro 290951, desde el 15 de setiembre de 2020, vigente hasta el 15 de setiembre de 2030, titular TARGET BRANDS, INC., protege y distingue en **clase 9**: anteojos; gafas de sol; estuches para anteojos y estuches para gafas de sol; en **clase 14**: relojes; joyería; cajas de accesorios de joyerías; cajas organizadores de joyerías;



bandas para el reloj y correas; en **clase 18**: bolsas de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas; bolsas de playa; estuches de tocador y cosméticos vacíos para la venta; maletines; estuches para llaves y estuches para tarjetas de presentación; paraguas; en **clase 25**: prendas de vestir, a saber, tops y fondos; vestidos; prendas de vestir exteriores, a saber, abrigos, sombreros, mangas y pasamontañas; ropa interior; ropa para dormir; lencería; ropa de pijama; trajes de baño; calzado; sombrerería; calcetines; guantes, cinturones y mitones; artículos para el cuello, a saber, pañuelos y bufandas; en **clase 26**: accesorios para el cabello y adornos para el cabello, a saber, sujetadores elásticos para el cabello y coletas, cintas para el cabello, coletas para el cabello, prenzas para el cabello, pinzas para el cabello, lazos para el cabello, cintas para el cabello, cintas para el pelo, cintas para la cabeza, pinzas con dientes de plástico para el cabello, broches para el cabello, broches, pinzas para el cabello, bobby alfileres, pasadores; y en **clase 35**: servicios de tiendas departamentales minoristas y en línea (folios 54 y 55 expediente principal).

a
· new

2. La marca de fábrica y servicios **day** se encuentra en trámite de inscripción el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitud 2024-8485, presentada el 16 de agosto de 2025, titular TARGET BRANDS, INC., para proteger y distinguir en **clase 9**: lentes; lentes de sol; estuches para lentes y lentes de sol; en **clase 14**: relojes; joyas; cajas para joyas y accesorios de joyería; estuches organizadores para joyas; correas y cinturones para relojes; en **clase 18**: bolsas de transporte de uso general;



carteras; monederos; mochilas; bolsas de playa; estuches para artículos de tocador y cosméticos vendidos vacíos; maletines; estuches para llaves y tarjetas de presentación; paraguas ;en **clase 20:** exhibidores organizadores de joyas en forma de soportes para exhibición; en **clase 25:** ropa, a saber, partes superiores e inferiores; vestidos; prendas de abrigo, a saber, abrigos, sombreros, orejeras y pasamontañas; ropa de casa; calzado; prendas para la cabeza; calcetines; cinturones; guantes y manoplas; accesorios para el cuello, a saber, pañuelos y bufandas; en **clase 26:** accesorios para el cabello y adornos para el cabello, a saber, pinzas para el cabello, bandas para el cabello, pinzas de garra, pinzas de presión, horquillas de clip, broches para el cabello, pasadores para el cabello; y en **clase 35:** servicios de tienda por departamentos en línea; servicios de tienda por departamentos al por menor; servicios de venta al por mayor y servicios de venta al por mayor en línea (folios 56 a 58 expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se determina que en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 13:48:45 horas del 5 de marzo de 2025, consta un error en el cotejo ideológico (folio 68 del expediente principal), al señalar la autoridad registral que la marca solicitada es **NEW WAVE**, siendo el signo correcto **NEW WAY**, sin embargo, ese yerro se considera como un error material que no afecta el fundamento de la resolución ni genera nulidad en lo resuelto; en lo



demás, 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 ENFRENTADOS. 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.

De ahí que, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen 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 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 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.

[...]

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que 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, lo cual lleva a 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.

En atención a lo expuesto, para realizar el cotejo marcario entre el



signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) 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. De ahí que, las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 25: prendas de vestir; calzados; artículos de sombrerería; ropa interior; abrigos; camisas; camisetitas; camisas tipo polo; pantalones; faldas; ropa de deporte; pijamas; vestidos de baño; medias; sombreros; sandalias; zapatillas; zapatos; vestidos; trajes; trajes de disfraces; viseras [artículos de sombrerería]; uniformes

Marca registrada

A NEW DAY

Clase 9: anteojos; gafas de sol; estuches para anteojos y estuches para gafas de sol.

Clase 14: relojes; joyería; cajas de accesorios de joyerías; cajas organizadoras de joyerías; bandas para el reloj y correas.

Clase 18: bolsas de transporte para todo uso; billeteras; carteras; mochilas; bolsas de playa; estuches de tocador y cosméticos vacíos para la venta; maletines; estuches para llaves y estuches para tarjetas de presentación; paraguas.

Clase 25: prendas de vestir, a saber, tops y fondos; vestidos; prendas de vestir exteriores, a saber, abrigos, sombreros, mangas y



pasamontañas; ropa interior; ropa para dormir; lencería; ropa de pijama; trajes de baño; calzado; sombrerería; calcetines; guantes, cinturones y mitones; artículos para el cuello, a saber, pañuelos y bufandas.

Clase 26: accesorios para el cabello y adornos para el cabello, a saber, sujetadores elásticos para el cabello y coletas, cintas para el cabello, coletas para el cabello, prenzas para el cabello, pinzas para el cabello, lazos para el cabello, cintas para el cabello, cintas para el pelo, cintas para la cabeza, pinzas con dientes de plástico para el cabello, broches para el cabello, broches, pinzas para el cabello, bobby, alfileres, pasadores.

Clase 35: servicios de tiendas departamentales minoristas y en línea.

Marca en trámite de registro

Fecha de presentación: 16 de agosto de 2024.

a
· n e w
d a y

Clase 9: lentes; lentes de sol; estuches para lentes y lentes de sol.

Clase 14: relojes; joyas; cajas para joyas y accesorios de joyería; estuches organizadores para joyas; correas y cinturones para relojes.

Clase 18: bolsas de transporte de uso general; carteras; monederos; mochilas; bolsas de playa; estuches para artículos de tocador y cosméticos vendidos vacíos; maletines; estuches para llaves y tarjetas de presentación; paraguas.

Clase 20: exhibidores organizadores de joyas en forma de soportes para exhibición.



Clase 25: ropa, a saber, partes superiores e inferiores; vestidos; prendas de abrigo, a saber, abrigos, sombreros, orejeras y pasamontañas; ropa de casa; calzado; prendas para la cabeza; calcetines; cinturones; guantes y manoplas; accesorios para el cuello, a saber, pañuelos y bufandas.

Clase 26: accesorios para el cabello y adornos para el cabello, a saber, pinzas para el cabello, bandas para el cabello, pinzas de garra, pinzas de presión, horquillas de clip, broches para el cabello, pasadores para el cabello.

Clase 35: servicios de tienda por departamentos en línea; servicios de tienda por departamentos al por menor; servicios de venta al por mayor y servicios de venta al por mayor en línea.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta, conformada en su parte superior central por un diseño de franjas negras encerradas en un óvalo delineado en color negro, bajo este se coloca la expresión **NEW WAY**, escrita en una tipografía especial en letras mayúsculas de color negro. La marca registrada es denominativa se conforma por la locución **A NEW DAY**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color negro; además, la marca en trámite de inscripción es mixta compuesta por la frase **a. new day**, escrita en una grafía especial, en letras minúsculas negras.

De la descripción anterior se desprende, que la marca solicitada



NEW WAY, a pesar de conformarse por un diseño concurre una semejanza muy evidente con las marcas **A NEW DAY**, de la empresa oponente, al compartir la palabra **NEW** y la secuencia de las letras **A**



-Y, con que finalizan los distintivos marcarios, situación que podría llevar al consumidor a incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos hace que, a nivel fonético, su estructura rítmica sea análoga al oído del consumidor, por tal razón este podría relacionar las marcas como si tuvieran un mismo origen empresarial.

En el contexto ideológico, la locución en inglés **NEW WAY**, empleada por la marca solicitada su traducción al castellano es **NUEVA FORMA**, según consta en el enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=it&tl=es&text=new%20way&op=translate>; por su parte, la expresión **A NEW DAY**, de las marcas de la empresa oponente alude a **UN NUEVO DÍA**, según se observa su traducción en el siguiente enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=it&tl=es&text=a%20new%20day&op=translate>; de ahí que, los signos pueden evocar un concepto o idea afín en la mente del consumidor, el cual puede relacionarlos con “novedad o comienzo”, por lo cual podría asociar de manera directa la marca pretendida con la inscrita, dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de productos, lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los



productos o servicios que identifiquen 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 lado, hacer que prevalezcan 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

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.

Por consiguiente, al examinar la lista de productos de los distintivos marcarios en cotejo, se determina que los productos que intenta proteger la marca pretendida en clase 25 son iguales o de la misma naturaleza que los protegidos por el signo inscrito, además las restantes clases de la marca registrada sea 9, 14, 18, 26 y 35, son accesorias o complementarias a las prendas de vestir en clase 25; de ahí que van dirigidas al mismo tipo de consumidor y se comercializan en los mismos canales, lo cual aumenta el riesgo de que el consumidor asuma que **NEW WAY**, es una línea de productos o una filial de la empresa que utiliza la marca **A NEW DAY**.



Conforme a lo expuesto y según lo analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios de la apelante deben ser acogidos, por cuanto la marca de fábrica y comercio solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para poder coexistir en el comercio con la marca registrada, además del inminente riesgo de confusión o asociación empresarial por la relación existente en el tipo de productos y su actividad comercial, con fundamento en lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por lo cual se debe declarar con lugar la oposición interpuesta.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía TARGET BRANDS, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:45 horas del 5 de marzo de 2025, la que en este acto se revoca para que en su lugar se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el



recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía TARGET BRANDS, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:45 horas del 5 de marzo de 2025, la que en este acto **se revoca**, para que se deniegue el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio



NEW WAY, en clase 25. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



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