



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0170-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO**

3-101-672675 S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12622)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0521-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, domiciliada en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Plaza Atlantis, local 201, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:14 horas del 11 marzo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



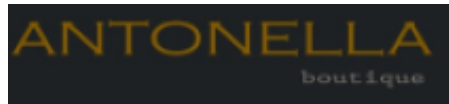
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de diciembre de 2024, la representante de la sociedad 3-101-672675 S.A., solicitó

la inscripción de la marca de servicios
para proteger y distinguir servicios en clase 35 internacional.



Mediante resolución dictada a las 11:11:14 horas del 11 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de

la marca solicitada
, por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la sociedad 3-101-672675 S.A., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Antonella Boutique es una tienda de moda ubicada en San José, Costa Rica, que se destaca por ofrecer prendas y accesorios de alta calidad, de estilo elegante y moderno, en constante actualización en la moda; posicionada y referente en cuanto a ropa y accesorios de alta calidad, con sólida presencia en redes sociales (134 mil seguidores en su plataforma de Instagram, con videos con visualización de hasta más de 144 mil vistas) así como organizadora de eventos.
2. Se está incurriendo en un análisis fraccionado y dañino de la marca registrada en comparación con la solicitada, si se toma



como un todo o una unidad la marca, esta goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro.


3. El origen empresarial de las marcas resulta crucial para el análisis de un posible riesgo de confusión entre consumidores, se trata de denominaciones diferentes, además de la gran diferencia que existe en el tipo de productos, así como que la solicitada ofrece también servicios, siendo que la posible confusión del consumidor no es factible.

4. El principio de especialidad debe privar entre registros, ya que jurisprudencialmente estamos frente a marcas con productos, si bien en la misma clase, pero totalmente diferentes y que por ende no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor promedio. Se tiene por demostrado que la marca solicitada comercializa servicios de publicidad sobre ventas de productos y la marca registrada protege productos de vestimenta; siendo que, por medio del principio de especialidad de las marcas, es indudable el hecho de que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, en especial con las radicales diferencias en sus productos.

Por último, solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y subsane el proceso para continuar con el registro marcario.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:



1. **Antonella** , registro 154991, propiedad de PROTELA S.A., inscrita el 2 de diciembre de 2005 y vigente al 2 de diciembre de 2025, protege y distingue en clase 25 internacional: Vestidos, calzado, sombrerería (folios 20 y 21 del legajo de apelación).

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 DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse



perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, en otras palabras, que el consumidor incurra en error respecto de los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.



Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

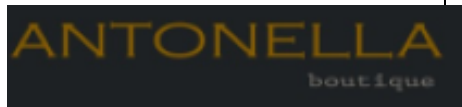


g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

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

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Marca registrada



Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; **Servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, juguetes, sombrería, calzado, joyería;** organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de promoción prestados por una empresa comercial a través de una tarjeta de fidelización de clientes; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; demostración de productos; organización de ferias con fines comerciales o

Clase 25: Vestidos, calzado, sombrería.



publicitarios; promoción de ventas (para terceros); ventas en pública subasta; servicios de promoción y gestión de centros comerciales; publicidad en una línea en una red informática; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); publicidad en línea en una red informática; difusión (distribución) de muestras; gestión de ficheros informáticos; relaciones públicas; agencias de información comercial; distribución y difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); puesta al día de documentación publicitaria; reproducción de documentos; estudio de mercados; fijación de carteles (anuncios); publicidad por correspondencia; radiofónica y televisada

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que el signo solicitado es denominativo, conformado por las palabras **ANTONELLA Boutique**; la primer palabra escrita en letras mayúsculas color dorado, mientras



que la segunda palabra en letras minúsculas doradas, ambas palabras sobre un rectángulo color negro en su fondo; por otra parte el signo registrado se compone de la palabra “Antonella” en letra minúscula, de grafía especial color negro y con un dibujo que asemeja una flor en la parte superior derecha de la última letra de la marca, aunque ambos signos poseen elementos de color, tipografía y figuras, no generan la distintividad necesaria para diferenciarlos, estos comparten el término preponderante **ANTONELLA** de nueve letras dispuestas en el mismo orden, de tal manera que la marca solicitada se encuentra contenida en el signo registrado.

En el aspecto fonético, la coincidencia en el uso de la palabra **ANTONELLA** hace que, al ser pronunciadas, suenen de forma idéntica.

En cuanto al campo ideológico, ambos signos están compuestos por el nombre propio **ANTONELLA**, causando así un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ahora bien, determinadas las semejanzas entre las marcas en disputa, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad, según lo establecido en el inciso e) del Reglamento de cita.

Por consiguiente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios, y por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros



utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

De conformidad con los listados de cada uno de los signos, determina este Tribunal que los servicios que intenta proteger la marca solicitada



, en especial en lo referente a **Servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, juguetes, sombrería, calzado, joyería**; están íntimamente relacionados con los productos protegidos



por el signo marcario inscrito **Antonella** referido a: Vestidos, calzado, sombrería (aun y cuando son de diferentes clases: 25 y 35), la relación existente es por su naturaleza, pues en la clase 35 internacional solicitada se encuentran los servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, sombrería, calzado, joyería (como lo indica el apelante en su solicitud inicial) que se ajustan a los productos registrados de vestidos, calzados y sombrería, coincidiendo en el canal de distribución y al consumidor al que van dirigidos, confirmándose un riesgo de confusión y asociación. Además, se debe considerar que el sobre término boutique, que acompaña a la marca solicitada, el Diccionario de la Real Academia española nos indica: “(Voz fr.).1. f. Tienda de ropa de moda.2. f. Tienda de productos selectos”, (<http://lema.rae.es/drae/?val=boutique>), por lo que el consumidor inmediatamente relacionará el término con una tienda de ropa de vestir y accesorios, concepto aceptado por la apelante en el agravio número uno, constituyéndose en un aspecto que refuerza el



riesgo de confusión entre los signos marcarios.

En consecuencia, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente idénticos en el elemento preponderante del signo inscrito, en cuanto al término ANTONELLA/Antonella; y los servicios del signo pretendido relacionados a los ya protegidos en clase 25 internacional por la marca inscrita, es probable que el consumidor piense que los servicios que protegen los signos en pugna provienen de la misma empresa, por lo que se puede presentar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, que de no advertirse ante la coexistencia de las marcas, se quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial y esto restringe indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, esto es impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, como bien lo indica el numeral 25 de la Ley de marcas.

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad argumentado, considera este Tribunal de importancia señalar que este principio permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y los competidores, la especialidad de marcas no puede aplicarse en este caso por la confusión que, a criterio de esta instancia sucede en esta ocasión, tal y como se determinó en el cotejo de servicios, por lo que este agravio debe rechazarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones,



citadas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:14 horas del 11 marzo de 2025, 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 sociedad **3-101-672675 S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:14 horas del 11 marzo 2025, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 12:55

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:03

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 12:01

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 01:46

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:05

Norma Ureña Boza

mut/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