



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0205-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE COMERCIO Y SERVICIOS

ALMAPIEL S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12431)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0535-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Esteban Joel Gutiérrez Campos, vecino de San José, cédula de identidad 3-0481-0329, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALMAPIEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-916493 y domiciliada en San José, distrito El Carmen, Barrio Escalante, Condominio Ciento Uno Escalante; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:18 horas del 3 de marzo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de diciembre de 2024, el abogado Esteban Joel Gutiérrez Campos, de calidades y en su condición mencionadas, solicitó la inscripción de la marca de



comercio y servicios para proteger y distinguir en clase en clase 41 internacional: servicios educativos, charlas, seminarios, conferencias, cursos y talleres sobre temas de medicina estética y cuidado de la piel. Creación [redacción] de contenido educativo para archivos de audio portátiles [podcast]; y en clase 44 internacional: servicios de medicina estética y cuidado de la piel.

Mediante auto de las 09:42:42 del 3 de diciembre de 2024 (folio 9 a 11 del expediente principal), el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la promovente objeciones de forma, así como la inadmisibilidad de la marca pretendida en la clase 44 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8, incisos a) y b) del de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

En respuesta a la prevención precitada, la representación de la empresa **ALMAPIEL S.R.L.** manifestó que la marca que solicita inscribir es suficientemente distintiva con respecto a los signos marcarios inscritos a nombre de la empresa HANDS STUDIO LIMITADA, por lo que, al no existir riesgo de confusión ni de asociación empresarial procede la inscripción solicitada (folio 13 a 17 del expediente principal).

Posteriormente, mediante resolución de las 09:20:18 del 3 de marzo



de 2025 (folio 19 a 38) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente a solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios rogada por la promovente, únicamente en clase 44 internacional, y determinó su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas por existir riesgo de confusión y asociación empresarial con las marcas propiedad de la compañía HANDS STUDIO LIMITADA.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa solicitante **AMMAPIEL S.R.L.** interpuso recurso de apelación contra aquella resolución y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 09:48 horas del 15 de mayo de 2025 (folio 11 y 12 de legajo de apelación), el recurrente expresó como agravios lo siguiente:

1. La empresa HANDS STUDIO LTD posee los derechos sobre las marcas ALMA y ALMA NAILS, destinadas específicamente a servicios de manicura, pedicura y servicios relacionados. Por su parte, su representada ALMAPIEL S.R.L. brinda exclusivamente servicios médicos estéticos especializados en cuidado de la piel, en un consultorio médico acreditado por el Ministerio de Salud de Costa Rica. La coexistencia pacífica y efectiva en el mercado costarricense demuestra, en la práctica, la ausencia total de confusión entre dichas marcas, diferenciadas claramente por su composición lingüística y especialización de servicios.

2. Su estructura es compuesta y original. ALMAPIEL es una palabra compuesta creativa y no genérica, se distingue además porque la denominación de la marca es ALMAPIEL SKINCARE & MEDICINA



ESTÉTICA, lo cual es suficientemente distintivo y susceptible de identificar los servicios de su misma especie o clase. El Registro inscribió las marcas “Alma” y “Alma nails”, que se dedican a los mismos servicios de manicura y pedicura, y no vio ningún inconveniente.

3. Los servicios que presta su representada son muy diferenciables de los servicios de manicura y pedicura advertidos por el Registro, los cuales son de naturaleza diferente puesto que no son prestados por un profesional en medicina ni tiene que ver con el cuidado de la piel.

4. Los logotipos no se parecen ni son confundibles con los indicados por el Registro. Gráficamente las denominaciones de ambas marcas no cuentan con la similitud suficiente para considerarlas susceptibles de confusión. El análisis desmembrado de la marca de su representada resulta ultimadamente dañino ya que se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este.

5. Se pretende la protección del nombre exacto de su persona jurídica, que el mismo Registro inscribió cuando no determinó ningún problema o confusión con su nombre: ALMAPIEL SRL, cédula jurídica 3-102-916493.

6. Su representada cuenta con página en Instagram (almapielcr) con más de 3400 clientes que los reconocen, identifican y los siguen, como sus proveedores de servicios de medicina estética.

Solicitó continuar con el trámite de inscripción del signo marcario en



todas las clases solicitadas por su representada

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los mismos hechos que tuvo como demostrados el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

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 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los siguientes incisos, de interés en el presente asunto:

- 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 la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el



Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sean estas similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico. Para ello, se debe realizar un cotejo entre los signos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en



consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c), e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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;

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;

[...]

En atención de lo expuesto y de los agravios presentados por la apelante, se procede a cotejar la marca propuesta con los signos marcarios inscritos. Únicamente se realizará el cotejo del signo solicitado en clase 44 internacional, pues en cuanto a la 41 no hubo objeción.

Marca solicitada



Clase 44: servicios de medicina estética y cuidado de la piel.

Signos inscritos

ALMA

Nombre comercial: un establecimiento comercial dedicado a servicios de manicura, pedicura, quiropráctica, sauna, aromaterapia, estética, estilista de cabello, salón de belleza, depilación, spa y masaje; consultoría e información sobre manicura, pedicura, quiropráctica, sauna, aromaterapia, estética, estilista de cabello, salón de belleza, depilación, spa y masaje; tienda de venta minorista de artículos de belleza e higiene personal, cosméticos, farmacia y dispositivos médicos.



ALMA

Clase 44: servicios de manicura, pedicura, quiropráctica, sauna, aromaterapia, estética, estilista de cabello, salón de belleza, depilación, spa y masaje; consultoría e información sobre manicura, pedicura, quiropráctica, sauna, aromaterapia, estética, estilista de cabello, salón de belleza, depilación, spa y masaje.



Clase 44: servicios de manicura y pedicura; consultoría sobre manicura y pedicura; información sobre manicura y pedicura.

En el presente examen se determina que en los signos confrontados predomina el elemento denominativo, que es el que identifica y se destaca en cada uno de ellos; por tanto, este análisis comprende los términos alma ALMA, ALMA NAILS y ALMA PIEL & MEDICINA ESTETICA.

Desde el punto de vista gráfico, los elementos denominativos cotejados presentan igualdad en su primer término “ALMA”; en consecuencia, la marca que se pretende registrar contiene totalmente el elemento denominativo de los signos marcarios inscritos, por lo que la similitud en este nivel resulta evidente; por ello es conveniente indicar que en estos exámenes el cotejo debe orientarse a resaltar las similitudes y no debe orientarse a resaltar las diferencias, debido a que el riesgo de confusión de parte del consumidor común, nace a



partir de las semejanzas entre las marcas que distinguen productos en el mismo sector comercial.

A nivel visual los elementos gráficos y los demás vocablos del elemento denominativo de la marca que se solicita inscribir no le otorga la suficiente distintividad para superar el examen marcario, puesto que a golpe de vista lo que sobresale es la palabra inicial, lo que aumenta la posibilidad de error o confusión para el consumidor y por ende, de su correspondiente origen empresarial.

En el plano fonético, el elemento denominativo de la marca que se pretende inscribir, al contener en forma completa el elemento denominativo del nombre comercial y las marcas inscritas, es evidente que la pronunciación será idéntica; aunado a lo anterior, debe tomar nota el recurrente que no siempre el consumidor tendrá una marcas frente de la otra; razón por la cual, al existir semejanza en el sonido, inevitablemente el riesgo de confusión y de asociación empresarial aumenta; bajo esta circunstancia no es posible proporcionarle protección registral.

Con respecto al contexto ideológico, el elemento denominativo ALMA sugiere la misma idea en los signos confrontados porque enfocan el mismo concepto espiritual o de vida perpetua, término que al asociarlo con los productos que distinguen, transmiten el mismo concepto en la mente del consumidor, por lo que igualmente existe confusión entre los elementos denominativos de las marcas.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación aquellos que se



encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial.

Este Tribunal considera que el riesgo de confusión aumenta cuando los signos cotejados protegen servicios semejantes porque el consumidor puede asumir y creer que existe una relación comercial entre las empresas titulares; debe atender el recurrente que no puede aceptarse el agravio relacionado con que puede existir una coexistencia pacífica y efectiva de dichos signos marcarios en el sector comercial costarricense, debido a que el término ALMA es arbitrario para los servicios de la clase 44 y es el único elemento o el preponderante en los signos inscritos.

Por otra parte los signos marcarios inscritos protegen servicios asociados con el cuidado de la piel, contrario a los alegatos que manifiesta el recurrente; nótese que el Registro de la Propiedad Intelectual autorizó continuar con la inscripción de la marca solicitada en la clase 41 internacional, por lo que se demuestra que la



denegatoria se fundamenta en que la marca contiene totalmente el elemento denominativo de los signos inscritos en la misma clase 44 internacional y como nombre comercial, con el propósito de proteger y distinguir servicios similares y en algunos casos idénticos (estética y cuidado de la piel) razón por la que se rechazan totalmente los agravios relacionados a los elementos gráficos y logotipos porque, como se indicó, el elemento denominativo



es el que predomina para realizar el cotejo marcario conforme a lo expuesto.

Alegó el recurrente que el signo de su representada es una palabra compuesta, lo cual no es cierto porque claramente se distinguen dos palabras ALMA y PIEL; además, que pretende la protección de la denominación social de la persona jurídica a quien representa, empero se reitera que la marca solicitada contiene en su elemento denominativo el nombre comercial inscrito **ALMA**, registro 304245; la marca de servicios **ALMA**, registro 303338 y la marca de servicios



registro 296534; lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas por lo que procede la denegatoria parcial de la solicitud presentada.

Finalmente, los signos inscritos pertenecen a un mismo titular, por lo que el Registro no tenía elementos para objetar su coexistencia.

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



resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas; por ello se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Esteban Joel Gutiérrez Campos, apoderado especial de la empresa **ALMAPIEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:18 horas del 3 de marzo de 2025.

POR TANTO



Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el por el abogado Esteban Joel Gutiérrez Campos, apoderado especial de la empresa ALMAPIEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:18 horas del 3 de marzo de 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



dcg/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36