



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0347-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO ZIGNATURE  
PETS GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED, apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12523)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0091-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-0660-0601, en condición de apoderada especial de la empresa **PETS GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED**, inscrita y vigente según la leyes de Islas Vírgenes Británicas y domiciliada en P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:31:17 del 3 de junio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada María del Pilar López Quirós, de calidades y en la condición indicada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ZIGNATURE** para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimentos para mascotas; alimentos para perros; golosinas comestibles para perros; galletas para perros; alimentos enlatados para perros; alimentos para gatos; masticables comestibles para animales; alimentos enlatados para gatos; productos alimenticios para animales.

Mediante resolución de las 14:31:17 del 3 de junio de 2025 (folios 19 a 27 del expediente de origen) y de acuerdo con lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado por el posible riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca



Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de **Pets Global International Limited**, interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada (folio 29) y una vez conferida la audiencia de ley mediante resolución de las 11:22 horas del 29 de julio de 2025 (folios 8 y 9 del legajo de apelación) expuso los siguientes agravios:

1. Existen diferencias gráficas y fonéticas entre ambos signos confrontados. El signo registrado posee dos palabras "Kirkland



signature" mientras que se solicita inscribir solo una "zignature"; el signo inscrito posee en total 17 letras y la marca pretendida solamente 9; además, ambos signos inician con una letra distinta, sean "K" vs "Z".

2. También existen diferencias fonéticas porque el signo registrado está compuesto por 5 sílabas, mientras que el solicitado solo por 3. Por otra parte, el signo registrado contiene los sonidos K-R-L-D, los cuales no se encuentran en la marca solicitada; el sonido inicial de la marca solicitada es "Z", mientras que la marca registrada empieza con el sonido "K"; en inglés los sonidos "Z" y "S" tienen una pronunciación distinta, pues la "Z" se produce utilizando las cuerdas vocales, generando una vibración, mientras que la "S" es un sonido sordo que no requiere usar la voz y sin vibración.

3. Existe diferencia ideológica pues la marca registrada transmite la idea "KIRKLAND FIRMA" o que los productos son "firmados por KIRKLAND", mientras que la marca solicitada "ZIGNATURE" no tiene ningún significado conocido. Es claro que el elemento preponderante y mayormente distintivo de la marca registrada es el nombre "KIRKLAND", y que el elemento "SIGNATURE" es un componente secundario casi ilegible.

4. "KIRKLAND" es la marca propia de la cadena de tiendas Costco, y se comercializa exclusivamente en tiendas vinculadas con Costco, tales como Pricemart. Por lo tanto, los consumidores la relacionan con estos comercios específicos, sabiendo inmediatamente al verlas cuál es su origen empresarial.



5. La marca de su representada se registró en 2012 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, y desde entonces ha coexistido de forma pacífica con las marcas “KIRKLAND SIGNATURE” propiedad de Costco. Si bien las decisiones de Oficinas de Marcas extranjeras no condicionan el actuar de las autoridades nacionales, el hecho de que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos no haya advertido riesgo de confusión alguno demuestra que el criterio contenido en la resolución no es para nada claro ni evidente.

Solicitó declarar con lugar el presente recurso de apelación y continuar con la solicitud de inscripción de la marca antes referida.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como hecho probado, el demostrado en el considerando tercero de la resolución impugnada y referido a la marca de fábrica y comercio inscrita a nombre de **COSTCO WHOLESALE CORPORATION:**



registro 198560, inscrita el 1 de febrero de 2010, vigente hasta el 1 de febrero de 2030 para proteger y distinguir en clase 24: productos textiles, no incluidos en otras clases; ropa de cama incluyendo sábanas, edredones, fundas de edredones, colchas, fundas para almohadas, faldones; bolsas de dormir; ropa blanca; toallas para la playa; mantelería; textiles para la cocina; toallas de baño y toallitas; figurines y otros artículos decorativos y ornamentos hechos de tela; cobijas para mascotas; en clase 25: ropa; calzado, sombrerería; calcetería, medias; ropa interior; ropa de dormir; pantalones cortos; pantalones; jeans; pantalones deportivos; camisas



de vestir; camisas casuales; corpiños; camisetas; suéteres; chalecos, trajes de baño; capas; chaquetas; zapatos deportivos; zapatos de vestir; bufandas, guantes, incluyendo guantes de textil o cuero; y en clase 31: productos y granos agrícolas y horticultura no incluidos en otras clases; bulbos; frutas y vegetales frescos; semillas; nueces; plantas y flores naturales; animales vivos; artículos de alimentos para animales; alimento para mascotas tales como, alimento para mascotas enlatados, alimentos secos para mascotas; galletas para perro; juguetes comestibles para mascotas; productos para camadas de animales; árboles de navidad (folios 6 y 7 del legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para este dictado.

**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 de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo anterior y de acuerdo con la Ley de marcas y su Reglamento; todo signo podrá ser inscrito como marca, cuando posea una clara



distintividad y no genere confusión con las otras marcas que se encuentren inscritas o en proceso de inscripción; lo anterior por cuanto entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por los empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido la normativa citada establece una serie de prohibiciones que evitan el registro de aquellas marcas que, no solamente puedan confundir al público consumidor, sino también de aquellos signos marcarios cuya inscripción afecte el derecho subjetivo de un tercero titular, empresario o propietario de alguna marca inscrita que distingue su producto o servicio de la misma especie y clase internacional de aquella que solicita la inscripción.

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 el derecho subjetivo de terceros; para el caso en examen los incisos a) y b) 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.

Por ello, el derecho marcario exige que el signo solicitado posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario con alguna marca inscrita o que se encuentre en proceso de inscripción; el conflicto marcario se logra determinar, cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie; al comprobarse este conflicto entre signos marcarios, el derecho de marcas no permite la coexistencia de aquellos signos que no posean carácter distintivo y por lo cual, no podrán competir pacíficamente en el mismo sector del mercado de bienes y servicios al que pertenecen, ello principalmente por el riesgo de confusión o de asociación que se



puede producir en el público consumidor.


Este riesgo se puede generar a partir de las similitudes existentes entre alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados, para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

La falta de distintividad del signo solicitado se detecta en el siguiente cotejo marcario, puesto que resulta evidente la similitud entre las marcas, a nivel gráfico y fonético, lo que provoca un riesgo de



confusión porque ambos signos distinguen productos similares en la misma clase internacional. Los signos por cotejar son los siguientes:

| <u>Marca solicitada</u> | <u>Marca inscrita</u>  |
|-------------------------|--|
| ZIGNATURE               |  |

Los alegatos del agravante se fundamentan en que existe suficiente diferencia gráfica y fonética entre los signos confrontados pues el signo registrado posee dos palabras "Kirkland signature" mientras que la marca que se pretende inscribir posee únicamente la palabra "zignature"; según lo alegado, el signo inscrito posee en total 17 letras y la marca pretendida 9; además, ambos signos inician con una letra distinta, sean la letra "K" en la marca inscrita, frente a la letra "Z" del signo propuesto; y que la diferencia entre las marcas aumenta por la cantidad de sílabas que posee el signo inscrito con respecto a las contenidas por el signo que se pretende registrar; estos alegatos no pueden ser de recibo de parte de este Tribunal.

Note la recurrente que la marca inscrita está compuesta por dos términos y que la marca pretendida claramente es similar al segundo vocablo de la marca inscrita "SIGNATURE" pues comparte ocho de las nueve letras del término, las cuales coincide exactamente en el orden de esas ocho letras, sean: SIGNATURE con ZIGNATURE; por lo que a nivel gráfico la similitud es clara y evidente.

En la pronunciación de ambos términos, se confirma la semejanza existente entre los vocablos SIGNATURE vs ZIGNATURE, note la agravante que la pronunciación básica de la marca inscrita es SIG-



NA-TU-RE, lo cual resulta similar a la forma en que el consumidor costarricense pronunciará el único elemento de la marca ZIG-NA-TU-RE; confusión que se agrava porque la pronunciación de la letra “Z” seguida de una “i” (Zi) no posee diferencia sustancial con la pronunciación de la letra “S” seguida por la letra “i” (Si); razón por la que, pacíficamente se confirma la semejanza a nivel fonético y la confusión auditiva determinada en la resolución venida en alzada.

No comparte este órgano colegiado que la diferencia entre signos aumenta debido a que la marca inscrita se compone de dos términos, sean KIRKLAND y SIGNATURE y que el signo pretendido, posee solamente un vocablo: “SIGNATURE”. Note la recurrente que el elemento denominativo de la marca solicitada está contenido, casi en su totalidad, en el segundo vocablo de la marca inscrita.

Desmerita la recurrente la posición segunda que ocupa la palabra “SIGNATURE” dentro del elemento denominativo de la marca inscrita, lo cual no es aceptado por este Tribunal porque la preponderancia de cada uno de los términos dependerá del recuerdo que el consumidor conserve en su intelecto, acerca de la idea que le transmitió la marca, en su relación con ella y los productos que representa.

Además, este Tribunal determina que el anterior alegato muestra una total ambigüedad con respecto al agravio que pretende eximir la confusión ideológica existente entre los signos confrontados, pues la recurrente afirmó en su escrito, que el segundo término de la marca inscrita, “SIGNATURE”, es un componente secundario y casi ilegible; pero también concluyó que el elemento denominativo de la marca inscrita “KIRKLAND SIGNATURE”, en su totalidad transmite la idea:



“KIRKLAND FIRMA” o que los productos “son firmados por KIRKLAND”; razón por que, según esta fundamentación, la recurrente admite que el término secundario “SIGNATURE” sí es perceptible y que también transmite una idea al consumidor del mercado; resultando que por dicha ambigüedad y por la contradicción de sus alegatos, este órgano colegiado se encuentra impedido para atenderlos y fundamentarlos debidamente.

Por otra parte, la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha coincidido en que la inscripción o registro de un signo marcario en otros países no vincula el actuar del Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que sus alegatos en este sentido también son rechazados.

Finalmente, los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 31: alimentos para mascotas; alimentos para perros; golosinas comestibles para perros; galletas para perros; alimentos enlatados para perros; alimentos para gatos; masticables comestibles para animales; alimentos enlatados para gatos; productos alimenticios para animales, son iguales o se relacionan con los que protege el signo inscrito en la misma clase de la nomenclatura internacional: artículos de alimentos para animales; alimento para mascotas tales como, alimento para mascotas enlatados, alimentos secos para mascotas; galletas para perro; juguetes comestibles para mascotas; productos para camadas de animales; por lo que tampoco es posible aplicar el principio de especialidad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de



apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa PETS GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:31:17 del 3 de junio de 2025.

### POR TANTO

Por las razones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa PETS GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:31:17 del 3 de junio de 2025; la que en este acto **se confirma**. 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

Cristian Mena Chinchilla



**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55