



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0226-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO **GROWN ALCHEMIST**

GROUP FOURTEEN IP PTY LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12744

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0527-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía GROUP FOURTEEN IP PTY LTD., organizada y existente conforme a la leyes de Australia, domiciliada en Teddington Legal, Suite 17, 2-14 Bayswater Rd, Potts Point, NSW, 2011, AUSTRALIA; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:43 horas del 21 de abril de 2025.

Redacta el juez Jonathan Lizano Ortiz.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de



2024, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y como gestora de negocios de la compañía GROUP FOURTEEN IP PTY LTD., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GROWN ALCHEMIST**, para proteger y distinguir en clase 3: cosméticos y productos para el cuidado de la piel, cosméticos de todo tipo, incluyendo bases, correctores, rímel, sombras de ojos, delineadores de ojos y/o cejas, lápiz labial, delineador de labios, bálsamo labial, polvos faciales, bronceadores, rubor, humectantes, desmaquilladores; polvos corporales no medicinales; jabones para la piel; gel de baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y efervescentes de baño; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, incluyendo lociones, cremas, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y tónicos; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello, incluyendo champús, acondicionadores, aerosoles de acabado y geles; desodorantes personales, preparaciones bronceadoras; aceites y lociones de protección solar; preparaciones para el afeitado; dentífricos; perfumes, agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, aceites perfumados; preparaciones para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; piedra pómez, bastoncillos de algodón y hisopos de lana para fines no médicos, todos para uso en el cuerpo; fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí y bolsitas; toallitas cosméticas en polvo; toallitas impregnadas de lociones; juegos/kits y estuches de regalo que contienen preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello, todos los productos antes mencionados son productos incluidos en esta clase.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de fondo, dictado a las



11:26:49 horas del 16 de enero de 2025, comunicó a la representación de la empresa gestionante, que se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **ALKEMIST**, registro 268488, la cual protege en clase 3: acondicionadores para el cabello, shampoo, cosméticos, cremas cosméticas, decolorantes para uso cosmético, lacas para cabello, lociones capilares, productos neutralizantes para permanentes, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, pomadas para uso cosmético, preparaciones cosméticas para baño, preparaciones para ondular el cabello, preparaciones para alisar el cabello, tintes cosméticos, decolorantes para el cabello, tratamientos para uso cosmético.

Por consiguiente, la autoridad registral previno que el distintivo marcario solicitado es inadmisibles parcialmente por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), para los siguientes productos en clase 3: cosméticos y productos para el cuidado de la piel, cosméticos de todo tipo, incluyendo bases, correctores, rímel, sombras de ojos, delineadores de ojos y/o cejas, lápiz labial, delineador de labios, bálsamo labial, polvos faciales, bronceadores, rubor, humectantes, desmaquilladores; polvos corporales no medicinales; jabones para la piel; gel de baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y efervescentes de baño; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, incluyendo lociones, cremas, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y tónicos; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello, incluyendo champús, acondicionadores, aerosoles de acabado y geles; desodorantes personales, preparaciones bronceadoras; aceites y lociones de protección solar; preparaciones para el afeitado;



dentífricos; perfumes, agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, aceites perfumados; preparaciones para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; piedra pómez, bastoncillos de algodón y hisopos de lana para fines no médicos, todos para uso en el cuerpo; toallitas cosméticas en polvo; toallitas impregnadas de lociones; juegos/kits y estuches de regalo que contienen preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello. Sin embargo, para fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí y bolsitas, determinó que no existía objeción para su inscripción (folios 16 y 17 del expediente principal).

De ahí que, mediante resolución dictada a las 16:04:43 horas del 21 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada **GROWN ALCHEMIST**, por derechos de terceros al presentar similitud gráfica y fonética con el signo registrado **ALKEMIST**, además por la relación existente entre productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Cabe destacar que en la resolución indicada, se determinó debía rechazarse la inscripción para la totalidad de la lista de los productos solicitados.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló e indicó:

1. Los productos utilizados por la marca **GROWN ALCHEMIST**, se



promocionan en el comercio en las siguientes presentaciones:



, , y , según la página de su representada www.grownalchemist.com.

2. Según se desprende de las direcciones de internet www.nutrapel.com, y www.supersalon.com, la marca registrada ALKEMIST, protege una serie de productos que incluyen los cosméticos y un tratamiento capilar compuesto por un sistema de alta tecnología molecular para el blindaje y reestructuración de la fibra capilar por medio de una loción capilar. Por lo anterior, el producto que ocasiona el rechazo del signo propuesto es completamente distinto con relación a los productos que pretende registrar la marca solicitada, a pesar de estar contenidos en la misma clase, asimismo sus fines y consumidores son diferentes.

3. La autoridad registral no cumplió con el deber de realizar un análisis cuidadoso a la marca solicitada; por el contrario, llevó a cabo un examen a la ligera, dejando de lado el estudio del signo en su conjunto, sin considerar el tipo de producto, el segmento de mercado al cual va dirigido, la correspondiente clase internacional, además, de las diferencias existentes que se presentan entre los productos que protegen los distintivos marcarios en conflicto, y determinó que el signo pretendido GROWN ALCHEMIST, presenta similitud con la marca registrada ALKEMIST, por lo cual no cumple con los requisitos



para acceder a su registro, y provoca confusión en el consumidor, siendo este hecho contrario a lo lógica jurídica y el sentido común.

4. La marca solicitada **GROWN ALCHEMIST**, se compone por catorce letras, y la inscrita **ALKEMIST**, está conformada por ocho letras, las cuales presentan suficientes diferencias y características que permiten su coexistencia registral y eliminan la posibilidad de que se presente confusión en el consumidor, además, no es comprensible refutar una marca únicamente por coincidir en algunas letras, con mucha más razón, cuando la pretendida se compone por dos palabras y la registrada de un solo vocablo; en consecuencia, entre los distintivos marcarios se presentan suficientes diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico que impiden su confusión.

5. Al examinar los distintivos marcarios **GROWN ALCHEMIST** y **ALKEMIST**, se desprende que las similitudes señaladas por el Registro no se presentan; por el contrario, las diferencias que poseen permiten su coexistencia, sin que se provoque riesgo de confusión.

6. Por las diferencias que se presentan entre los productos solicitados y registrados, como su naturaleza, finalidad y mercado meta, la autoridad registral debió aplicar el principio de especialidad.

7. La marca pretendida **GROWN ALCHEMIST**, coexiste registralmente en los Estados Unidos con el signo **ALKEMIST**, a pesar de que este fue inscrito por una compañía distinta; de ahí que, esa coexistencia pacífica entre los distintivos marcarios viene a determinar la imposibilidad de que se presente la confusión señalada por el Registro de la Propiedad Intelectual.



Como fundamento de sus alegatos, menciona la sentencia de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; sentencia del 2 de junio de 1986, emitida por la Sala Primera del Tribunal Supremo de España; sentencia número 163 del 28 de febrero del 2001 de las 9:30 horas, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; sentencia del 15 de marzo de 1976, emitida por la Sala Tercera Española; y los votos dictados por este Tribunal números: 0509-2021, 343-2021 y 491-2017.

Finalmente, solicitó se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción del signo pretendido.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa COMERCIAL FRADE, S.A., la marca **ALKEMIST**, registro 268488, desde el 16 de enero de 2018, vigente hasta el 16 de enero de 2028, para proteger en clase 3: Acondicionadores para el cabello, shampoo, cosméticos, cremas cosméticas, decolorantes para uso cosmético, lacas para cabello, lociones capilares, productos neutralizantes para permanentes, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, pomadas para uso cosmético, preparaciones cosméticas para baño, preparaciones para ondular el cabello, preparaciones para alisar el cabello, tintes cosméticos, decolorantes para el cabello, tratamientos para uso cosmético (folio 7 del legajo de apelación).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. La Ley de Marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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 ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros similares 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 otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de denegatoria contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

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 ellos para el caso concreto se destaca:

[...]

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.

[...]



Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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;



[...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y los signos inscritos son los siguientes:

Marca solicitada	Marca inscrita
GROWN ALCHEMIST	ALKEMIST
Clase 3	
Cosméticos y productos para el cuidado de la piel, cosméticos de todo tipo, incluyendo bases, correctores, rímel, sombras de ojos, delineadores de ojos y/o cejas, lápiz labial, delineador de labios, bálsamo labial, polvos faciales, bronceadores, rubor, humectantes, desmaquilladores; polvos corporales no medicinales; jabones para la piel; gel de baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y efervescentes de baño; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, incluyendo lociones, cremas, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y tónicos; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello, incluyendo champús, acondicionadores, aerosoles de acabado y geles; desodorantes personales, preparaciones bronceadoras; aceites y lociones de protección solar; preparaciones para el afeitado; dentífricos ; perfumes, agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, aceites perfumados; preparaciones para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; piedra pómez, bastoncillos de algodón y hisopos de lana	Acondicionadores para el cabello, shampoo, cosméticos, cremas cosméticas, decolorantes para uso cosmético, lacas para cabello, lociones capilares, productos neutralizantes para permanentes, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, pomadas para uso cosmético, preparaciones cosméticas para baño, preparaciones para ondular el cabello, preparaciones para alisar el cabello, tintes cosméticos, decolorantes para el cabello, tratamientos para uso cosmético.



<p>para fines no médicos, todos para uso en el cuerpo; fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí y bolsitas; toallitas cosméticas en polvo; toallitas impregnadas de lociones; juegos/kits y estuches de regalo que contienen preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello, todos los productos antes mencionados son productos incluidos en esta clase.</p>	
---	--

Respecto al análisis en conjunto de los distintivos marcarios y valorando los agravios de la apelación, se determina que a nivel gráfico, ambas marcas son denominativas, la solicitada está conformada por los términos **GROWN** y **ALCHEMIST**, escritas con letras mayúsculas en color negro; la registrada se compone por la palabra **ALKEMIST**, también con letras mayúsculas de color negro.

De la descripción anterior, se desprende que la marca solicitada a pesar de incluir la palabra **GROWN**, no alcanza a diferenciarse de forma clara respecto de la registrada, debido a que la primera incluye el término **ALCHEMIST** y la inscrita el vocablo **ALKEMIST**, que dentro de su conformación gramatical comparten la secuencia de las letras **A-L**, y **E-M-I-S-T**, por lo cual se perciben en su conjunto de forma similar, lo que puede ocasionar riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos **ALCHEMIST** y **ALKEMIST**, ocasiona desde el punto de vista fonético, que su estructura rítmica sea análoga al oído del consumidor, sin dejar de lado, la articulación de las letras “**CH**” y “**K**”, que también es



percibida de manera equivalente, por tales razones el consumidor podría relacionar las marcas como si tuvieran un mismo origen empresarial, sin que la palabra **GROWN**, sea capaz de aportar una diferencia sonora relevante para evitar la evidente similitud fonética.

En el contexto ideológico, la denominación propuesta en idioma inglés **GROWN ALCHEMIST**, no tiene propiamente una traducción exacta al español, sin embargo una de sus traducciones sugeridas es: **ALQUIMISTA ADULTO**, según consta en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=grown+alchemist>; por el contrario la marca inscrita **ALKEMIST**, corresponde a una denominación de fantasía, signo marcario que por su estructura y conformación no cuenta con significado alguno, por tanto, resulta innecesario realizar un análisis en cuanto a ello.

En consecuencia, al determinar este Tribunal que los distintivos marcarios cotejados presentan un alto nivel de similitud con respecto a la conformación gramatical de los términos **ALCHEMIST** y **ALKEMIST**, y por ende también desde la perspectiva fonética pese a que la marca inscrita incluye la palabra **GROWN**, como antes se indicó, se determina que tales semejanzas podrían inducir al consumidor a un eventual riesgo de confusión. De ahí que, será el cotejo de los productos el que determine si existe la posibilidad de que las marcas puedan convivir registralmente.

Además, uno de los agravios señalados por la apelante gira en torno a la diferencia que se presenta entre los productos de las marcas en conflicto, lo que se conoce como principio de especialidad. Con respecto a este principio, el artículo 24 del reglamento citado indica



en su inciso e) que: “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en la norma supracitada, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y 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 se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a sus productos o servicios, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.

Respecto al principio de especialidad, este Tribunal ha señalado:

[...]así enunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca no solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la



protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0813-2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, M. (2022). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, España: Editorial Civitas, 1era edición, p. 293).

Con fundamento en todo lo indicado, se puede concluir que el principio de especialidad pretende delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas



siempre y cuando estas distingan productos o servicios que no guarden relación alguna; por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, este Tribunal estima que los productos de la clase 3 internacional, detallados por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el auto de prevención dictado a las 11:26:49 horas del 16 de enero de 2025, y reiterados en el considerando primero de la resolución recurrida, específicamente: “fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí y bolsitas”, deben acceder a su registro de conformidad con el principio de especialidad, ello obedece a que esos productos no guardan relación alguna con los productos que protege y distingue la marca registrada; además, respecto al producto “dentífricos”, debe ser admitido por el mismo criterio de especialidad marcaria. Nótese que los productos señalados por su naturaleza y finalidad son claramente diferenciables de los productos que identifica la marca inscrita, los cuales principalmente se dirigen a fines cosméticos y de cuidado personal.

En consecuencia, por el principio de especialidad desarrollado, se colige que, a pesar de encontrarse los productos antes indicados en la misma clase, su naturaleza y finalidad difiere de los amparados por la marca inscrita, por lo cual no se producirá un riesgo confusión o asociación en el consumidor, lo que viene a resguardar la función identificadora del signo inscrito frente a productos de naturaleza distinta.

Respecto a lo señalado por la recurrente, que la autoridad registral no cumplió con el deber de realizar un análisis cuidadoso a la marca



solicitada; por el contrario, llevó a cabo un examen a la ligera, dejando de lado el estudio del signo en su conjunto, sin considerar el tipo de producto, su clase, las diferencias que presentan, y el segmento de mercado al cual va dirigido. Considera el Tribunal que si bien el *a quo* realizó un análisis adecuado de la similitud de los signos, tomando en consideración su conformación en conjunto, sí yerra al denegar la inscripción de la marca para la totalidad de los productos solicitados, en virtud del análisis del principio de especialidad previamente desarrollado y que esta autoridad en ejercicio de su control de legalidad ha procedido a enderezar, determinando que la marca solicitada puede acceder a su registro únicamente para los siguientes productos en clase 3: fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí, bolsitas y dentífricos.

En lo relativo a lo afirmado de que la coexistencia registral del signo pretendido **GROWN ALCHEMIST**, en la jurisdicción estadounidense con la marca inscrita **ALKEMIST**, la cual fue registrada por una compañía distinta a la gestionante de la marca ante el Registro, demuestra que no hay posibilidad de generar confusión; conforme al principio de territorialidad no resulta de recibo tal alegato, pues el análisis del caso concreto debe realizarse tomando en consideración no solo sus particularidades, sino dentro del ámbito normativo costarricense y desde la perspectiva del consumidor medio nacional.

Además, la presunta convivencia de las marcas en otras latitudes, se estima de importancia señalar a la recurrente, que los registros otorgados en otros países no constituyen un precedente vinculante ni un derecho adquirido en el territorio nacional, en virtud del principio de territorialidad antes mencionado, el cual establece que los



derechos conferidos por un Estado surten efectos dentro de sus propias fronteras, y sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se sometán ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes y políticas del Estado Costarricense.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus alegatos, debe indicarse que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, de su análisis no se desprende que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a la existencia de una clara similitud de los signos enfrentados sea una conclusión errónea, ni que la gran mayoría de los productos que pretende proteger la marca solicitada, no sean susceptibles de generar confusión en el público consumidor, con excepción de aquellos que ya ha indicado este Tribunal que deben acceder al registro.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía GROUP FOURTEEN IP PTY LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:43 horas del 21 de abril de 2025, la que en este acto se debe revocar parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta **GROWN ALCHEMIST**, para los siguientes productos en clase 3: fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí, bolsitas y dentífricos; y se mantenga la denegatoria de los productos: cosméticos



y productos para el cuidado de la piel, cosméticos de todo tipo, incluyendo bases, correctores, rímel, sombras de ojos, delineadores de ojos y/o cejas, lápiz labial, delineador de labios, bálsamo labial, polvos faciales, bronceadores, rubor, humectantes, desmaquilladores; polvos corporales no medicinales; jabones para la piel; gel de baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y efervescentes de baño; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, incluyendo lociones, cremas, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y tónicos; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello, incluyendo champús, acondicionadores, aerosoles de acabado y geles; desodorantes personales, preparaciones bronceadoras; aceites y lociones de protección solar; preparaciones para el afeitado; perfumes, agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, aceites perfumados; preparaciones para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; piedra pómez, bastoncillos de algodón y hisopos de lana para fines no médicos, todos para uso en el cuerpo; toallitas cosméticas en polvo; toallitas impregnadas de lociones; juegos/kits y estuches de regalo que contienen preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello, todos los productos antes mencionados son productos incluidos en esta clase

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía GROUP FOURTEEN IP PTY LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:43 horas del 21 de abril de 2025, la que en este acto se debe **revocar parcialmente**, para



que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta **GROWN ALCHEMIST**, para los siguientes productos en clase 3: fragancias de ambiente perfumadas, barritas de incienso, popurrí, bolsitas y dentífricos; y se mantenga la denegatoria de los productos: cosméticos y productos para el cuidado de la piel, cosméticos de todo tipo, incluyendo bases, correctores, rímel, sombras de ojos, delineadores de ojos y/o cejas, lápiz labial, delineador de labios, bálsamo labial, polvos faciales, bronceadores, rubor, humectantes, desmaquilladores; polvos corporales no medicinales; jabones para la piel; gel de baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y efervescentes de baño; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, incluyendo lociones, cremas, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y tónicos; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello, incluyendo champús, acondicionadores, aerosoles de acabado y geles; desodorantes personales, preparaciones bronceadoras; aceites y lociones de protección solar; preparaciones para el afeitado; perfumes, agua de colonia, aceites esenciales para uso personal, aceites perfumados; preparaciones para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; piedra pómez, bastoncillos de algodón y hisopos de lana para fines no médicos, todos para uso en el cuerpo; toallitas cosméticas en polvo; toallitas impregnadas de lociones; juegos/kits y estuches de regalo que contienen preparaciones para el cuidado de la piel y/o el cabello, todos los productos antes mencionados son productos incluidos en esta clase, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas. 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

Jonathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/JLO/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