



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0310-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10923)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0060-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado 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 **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC.**, existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2741 Seminole Avenue, South Gate, California 90280, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:30:40 horas del 26 de febrero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



## CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de octubre de 2024, la abogada **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de la compañía **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC.**,



solicitó la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir para hombres y mujeres, a saber, camisas, camisetas, camisetas de punto, faldas, pantalones, pantalones cortos, jerséis, jeans, chalecos, abrigos, chaquetas, overoles, cuellos de tortuga, gorras, sombreros, cinturones/fajas, camisetas sin mangas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 17:30:40 horas del 26 de febrero de 2025, denegó la solicitud de la marca de



fábrica y comercio en clase 25 internacional, solicitada por la empresa **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC.**, al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada **A&G** por cuanto gráfica y fonéticamente es idéntica; además de que busca proteger productos de la misma clase 25 internacional, por ende, destinados al mismo tipo de consumidor. En consecuencia, infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Notificación realizada 7 de marzo de 2025. (Folio 40 a 52)



Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC**, interpuso recurso de apelación y como agravios expresó lo siguiente:

1. Su representada, es una importante compañía estadounidense de ropa, fundada en el año 2000 por el diseñador italiano Adriano Goldschmied, y por el fabricante de pantalones de mezclilla (jeans) estadounidense- coreano Yul Ku.
2. Desde el año 2001 las prendas de vestir identificadas con el



signo se venden alrededor del mundo; además de que se comercializan en el país en diferentes tiendas.

3. Las ventas datan de hace 10 años, y la marca de su representada se comercializa desde antes de la fecha de presentación de la marca base de esta objeción, sea 12 de marzo de 2023, y se vende en Costa Rica desde al menos mayo de 2015; siendo de aplicación el artículo 4 inciso a) de la Ley de marcas.



4. Entre el distintivo de su representada y la marca base de esta objeción A & G, existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral.
5. El Registro, aplicó un análisis parcial y no global de la marca de su representada, asume erróneamente que el público consumidor se confundirá por el hecho de que los distintivos comparten unas letras, a pesar de que contienen otras que las diferencian y le otorga la distintividad necesaria para ser objeto de protección registral.



6. La jurisprudencia nacional sobre casos de coexistencia de marcas, similares al presente, obliga a este Registro a enderezar este proceso de inscripción para que continúe con normalidad y sin mayor demora.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Armando Vargas Hidalgo**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio: A&G** registro **315178**, en clase **25** internacional, que proteger: todo tipo de prendas de vestir, blusas, camisas, enaguas, vestidos, conjuntos, pantalones, medias, buzos, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, pantalones cortos y largos, pantalonetas, calzoncillos, faldas, mini faldas, vestidos, calcetines, fajas, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, chanquetas, gorras, viseras, boinas, calzados y sombrerería, fabricados con todo tipo de materiales comprendidos en esta clase. Inscrita el 22 de junio de 2023 y vigencia al 22 de junio de 2033. (folio 8 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.** La normativa marcaría exige 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 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 siguientes supuestos, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr



la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario 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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. El numeral de cita al efecto 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:

- 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

[...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo



gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO



**Clase 25:** prendas de vestir para hombres y mujeres, a saber, camisas, camisetas, camisetas de punto, faldas, pantalones, pantalones cortos, jerséis, jeans, chalecos, abrigos, chaquetas, overoles, cuellos de tortuga, gorras, sombreros, cinturones/fajas, camisetas sin mangas.


MARCA INSCRITA

**A&G**




**Clase 25:** todo tipo de prendas de vestir, blusas, camisas, enaguas, vestidos, conjuntos, pantalones, medias, buzos, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, pantalones cortos y largos, pantalonetas, calzoncillos, faldas, minifaldas, vestidos, calcetines, fajas, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, chanquetas, gorras, viseras, boinas, calzados y sombrerería, fabricados con todo tipo de materiales comprendidos en esta clase.

Basándonos en una premisa inicial, se observa que entre los signos

objetados; sea, la marca propuesta  y la marca inscrita **A&G** ambos son de carácter denominativo; por otra parte, conforme se desprende el signo propuesto se compone de 2 letras dentro de un círculo y la marca inscrita de 3 letras, y en medio de ellas utiliza el signo “&” de las cuales comparten 2 letras en común y en una misma disposición.


Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la

similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado  como la marca inscrita **A&G** comparten las letras **AG**, siendo estas letras las de mayor impacto y por tanto, las de mayor influencia en su contenido gramatical y lo que el consumidor identificará; debido a esa semejanza es que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, no siendo posible bajo esa condición el proporcionarle protección registral.

Aunado a lo anterior, este Tribunal de alzada estima importante acotar que el signo o carácter “&” contenido en la marca inscrita, no es un




elemento que le proporcione distintividad a la marca pedida, debido a que los elementos de mayor impacto conforme se observa y ha sido analizado, se concentran en las letras **A** y **G** contenidas en las marcas y de esa misma manera será visto por el consumidor; además, de que según la Real Academia Española (RAE), en cuanto a su contenido destaca: "... este símbolo representa la conjunción latina *et*, que equivale a la conjunción copulativa española «**y**», por lo que se lee simplemente como "y". De ahí que, el hecho de que el signo propuesto no emplee el citado carácter no le aporta distintividad con relación a la marca inscrita que, sí lo utiliza, ya que el consumidor a golpe de vista podría asumir ese contenido de manera implícita en la marca propuesta o en su defecto considerar que ese signo marcario también pertenece al titular de la marca inscrita.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas  versus **A&G** al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro es casi idéntico, por lo que, el consumidor las puede confundir; debido a que su impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de no poder coexistir con la marca inscrita ya que el consumidor en cuanto a su identidad y origen puede considerar que son de una misma procedencia empresarial. Máxime, que conforme fue indicado líneas arriba el aditamento & no le proporciona la distintividad necesaria.


Con respecto al contexto ideológico, las marcas son de fantasía, al no tener un concepto definido por lo que no se realiza cotejo en este aspecto.



En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende  no cuenta con la capacidad distintiva necesaria con relación a la marca que se encuentra inscrita **A&G**, por lo tanto, no cuenta con la distintiva necesaria para obtener protección registral; y el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue 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 e 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.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca

propuesta  y los protegidos con la marca inscrita **A&G** ambas en clase 25 internacional, por su naturaleza mercantil se encuentra relacionados “prendas de vestir, calzado y sombrerería” debido a que la marca inscrita también contempla dicha protección, por lo que, con ello se evidencia que compartirían los mismos canales de distribución,



puntos de venta y consumidores finales; situación que podría generar que el consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial, dado que podrían llegar a pensar que la titular de la marca inscrita ha innovado su marca, y es precisamente lo que nuestra legislación marcaría trata de evitar, sea, impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como podría suceder en el presente caso.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuesto por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan; en consecuencia, se podría causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Finalmente, sobre los argumentos de que su representada tiene un mejor derecho de uso sobre el signo en el mercado. Al respecto, es importante aclarar que el titular de la marca inscrita ostenta un derecho previo ante el Registro, ello quiere decir que para cuando ingresó dicha solicitud a la corriente registral, este signo marcario



logró superar el proceso de calificación registral, contenidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, sin que para ese momento se presentara oposición alguna; por lo que, si a su representada como lo indica en sus argumentos le asiste un mejor de derecho por un uso anterior lo procedente es instar el procedimiento establecido para dicho efectos por la Ley de marcas y su Reglamento, ya que son procedimientos distintos. En consecuencia, sus argumentaciones en dicho sentido no son procedentes dentro de la presente gestión.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina



conforme el análisis y estudio realizado que la marca propuesta en clase 25 internacional, pedida por la compañía **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:30:40 horas del 26 de febrero de 2025, la cual en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:30:40 horas del 26 de febrero 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

**WWW.TRA.GO.CR**