



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0331-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO MAGIC
STUDIO

AQUARIUS COSMETIC, S.L.U., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11614)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0099-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, con cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **AQUARIUS COSMETIC, S.L.U.**, domiciliada en C/ Picapedrers 3, Polígono Industrial La Torruella 08508, LES MASIES DE VOLTREGÀ (Barcelona) España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:48:47 del 24 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de noviembre de 2024, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y en la representación citada, solicitó la inscripción de la marca **MAGIC STUDIO** para proteger y distinguir en clase 3 internacional: Maquillaje; maquillaje facial; bases de maquillaje; estuches de maquillaje compacto; polvos compactos para la cara; lápices de maquillaje; productos para eliminar el maquillaje; desmaquilladores; toallitas impregnadas de lociones desmaquilladoras; geles para eliminar el maquillaje; kits de maquillaje; maquillaje para ojos; preparados de maquillaje para rostro y cuerpo; maquillaje de teatro; pulverizadores para fijar maquillaje; rímel; pestañas postizas; adhesivos para fijar pestañas postizas; rímel para pestañas postizas; sombras de ojos; sombras de ojos en polvo o en lápiz; lápices de ojos; lápices de cejas; perfiladores de ojos; delineadores para los ojos; pintalabios; brillos de labios; bálsamos de labios con color; lápices de labios; paletas de brillos labiales; tintes labiales; coloretes; lacas de uña; calcomanías decorativas para uñas; lacas de uña gel; quitaesmaltes; lápices quitaesmaltes; ablandadores de cutículas; uñas postizas; bastoncillos de algodón para uso cosmético; piedras para suavizar; piedras para pulir; piedra pómez; cera depilatoria.

Mediante resolución dictada a las 09:48:47 del 24 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción solicitada, por considerar que el signo es inadmisibles por razones extrínsecas al incurrir en las prohibiciones del 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 señora María de la Cruz Villanea Villegas interpuso recurso de apelación sin expresar inicialmente sus



fundamentos; posteriormente, en atención a la audiencia conferida por este Tribunal, se apersonó y expuso como agravios los siguientes:

1. La marca MAGIC STUDIO es una de las marcas del titular y esta presenta una amplia gama de productos de maquillaje y se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, desmembrado y no en su conjunto, la que necesariamente goza de nivel inventivo para su registro, pues ambas marcas tienen denominaciones diferentes.

2. En lo que respecta al origen empresarial: MAGIC STUDIO es una marca que comercializa todo tipo de maquillaje y sus derivados en cambio las marcas registradas MAGIC BRITE y MAGICO no protegen ningún producto relacionado al maquillaje. La distribución de los productos de su marca no es confundible para el consumidor, ya que no es un maquillaje que se venda en supermercados ni tiendas comunes, por lo que también es imposible que el cliente se confunda.

3. Se refiere al principio de territorialidad, indicando que este principio implica que los derechos que tengan las marcas son aquellos que se han conferido en la jurisdicción correspondiente, es decir, que por estar registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros.

4. Realiza su propio cotejo y cita votos del TRA, específicamente el 154-2010-TRA-PI y 813-2011-TRA-PI, donde indica que se está frente a marcas con productos de la misma clase, pero totalmente diferentes y que por ende no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor promedio.



Por último, solicita se acoja la contestación de solicitud de inscripción del signo MAGIC STUDIO y se continúe con el proceso de registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Marca de fábrica “MAGIC BRITE”, registro 135806, inscrita el 19 de noviembre de 2002 y vigente hasta el 19 de noviembre de 2032, titular ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 3 para proteger: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos (folios 5 y 6 del legajo de apelación).
2. Marca de fábrica “MAGICO”, registro 074383, inscrita el 7 de febrero de 1991 y vigente hasta el 7 de febrero de 2031, titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 para proteger: Preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones limpiadoras, pulidoras y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

TERCERO. 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. A efectos de realizar el análisis del signo solicitado **MAGIC STUDIO** es importante referirse a los elementos que se deben considerar en el análisis de las marcas, previo a su registro. En lo que interesa, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas estipula:

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.

[...]



Se debe tener presente que la finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, y se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que se daría cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.



Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación; o bien, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Este estudio comparativo, el operador jurídico debe realizarlo colocándose en el lugar del consumidor y teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos; además, debe atenerse a la impresión de conjunto que los signos despierten, 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Desde esta perspectiva, entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor



a no ser confundido. En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, mencionado *supra*, es claro en cuanto a que no se debe admitir una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Conforme a la norma transcrita, 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 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 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.

De ahí que, las marcas por cotejar son:

Signo solicitado

MAGIC STUDIO

Clase 3: Maquillaje; maquillaje facial; bases de maquillaje; estuches de maquillaje compacto; polvos compactos para la cara; lápices de maquillaje; productos para eliminar el maquillaje; desmaquilladores; toallitas impregnadas de lociones desmaquilladoras; geles para eliminar el maquillaje; kits de maquillaje; maquillaje para ojos; preparados de maquillaje para rostro y cuerpo; maquillaje de teatro; pulverizadores para fijar maquillaje; rímel; pestañas postizas; adhesivos para fijar pestañas postizas; rímel para pestañas postizas; sombras de ojos; sombras de ojos en polvo o en lápiz; lápices de ojos; lápices de cejas; perfiladores de ojos; delineadores para los ojos; pintalabios; brillos de labios;



bálsamos de labios con color; lápices de labios; paletas de brillos labiales; tintes labiales; coloretes; lacas de uña; calcomanías decorativas para uñas; lacas de uña gel; quitaesmaltes; lápices quitaesmaltes; ablandadores de cutículas; uñas postizas; bastoncillos de algodón para uso cosmético; piedras para suavizar; piedras para pulir; piedra pómez; cera depilatoria.

Signos inscritos

MAGICO	MAGIC BRITE
Clase 3: Preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones limpiadoras, pulidoras y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos	Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

De la anterior comparación se observa que, a nivel gráfico, el signo propuesto está compuesto por la denominación “**MAGIC STUDIO**”, mientras que los signos previamente registrados corresponden a “**MAGIC BRITE**” y “**MAGICO**”. El signo pretendido contiene uno de los elementos denominativos preponderantes del signo **MAGIC BRITE** y reproduce casi la totalidad del signo **MAGICO**, añadiendo únicamente el término “**STUDIO**”, el cual posee carácter accesorio y meramente



informativo, evocando un lugar asociado a la oferta de productos que pretende proteger.

En consecuencia, al coincidir en su elemento distintivo principal, el signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, quien podría atribuir un origen empresarial común a los productos identificados bajo dichos signos, además de su coincidencia al proteger productos en la clase 3 internacional.

Desde el punto de vista fonético, los signos comparten el elemento sonoro “**MAGIC**”, cuya pronunciación resulta sustancialmente coincidente **MAGIC/MAGICO**. Esta identidad o cercanía fonética es apta para generar en el consumidor medio un riesgo de confusión o, al menos, de asociación, al poder inducirlo razonablemente a considerar que los signos provienen de un mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así.

Se debe recordar que el contenido sonoro de los signos impacta en forma directa en el oyente; máxime que el cotejo fonético debe realizarse con base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad; por lo que, para el caso bajo examen, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización: **MAGIC**, lo que no provoca una diferenciación con relación a las marcas inscritas.

De igual forma y como fue indicado, la palabra “**STUDIO**”, posee carácter accesorio y meramente informativo, pues evoca un lugar asociado a la oferta de productos como maquillaje en general.



Ideológicamente, la marca propuesta **MAGIC STUDIO** contiene la palabra **MAGIC** cuyo término es el elemento preponderante de la marca propuesta y también de las marcas inscritas, el cual traducido al idioma español **MAGIC** significa **MÁGICO**, cuya acepción según la RAE como autoridad que guía y mantiene el buen uso del lenguaje español indica: 1. **MAGICO**: adj. Perteneiente o relativo a la magia. Arte, obra mágica 2. adj. Maravilloso, estupendo, por lo que tal como se observa, la frase **MAGIC** o **MÁGICO**, evoca la misma idea en la mente del consumidor con relación a las marcas inscritas y que tal y como se indicó se encuentra contenido el término **MAGIC** o **MAGICO** en español.

Determinada la similitud entre los signos enfrentados, resulta necesario proceder al cotejo de los productos, debido a que el riesgo de confusión no se configura únicamente a partir de la semejanza marcaria, sino también de la relación existente entre los bienes identificados.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 236-IP-2017, de fecha 04 de octubre del 2018, ha señalado que:

[...] para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...]



Conforme a dicho criterio interpretativo, se procede a examinar si los productos amparados por la marca solicitada y los de los signos inscritos presentan similitud en cuanto a la naturaleza, afinidad, función, canales de comercialización y público consumidor, de forma que se puede configurar el riesgo de confusión y asociación empresarial.

De esta forma, al analizar los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que se trata de productos de la misma naturaleza, específicamente cosméticos, de uso personal y de consumo masivo, destinados al cuidado, embellecimiento o modificación de la apariencia externa del cuerpo humano, muchos de los productos amparados por la marca solicitada y los protegidos por las marcas registradas no solo son afines, sino que además resultan complementarios y hasta sustituibles desde la perspectiva del consumidor.

Siendo entonces que los signos registrados amparan productos, como cosméticos en general (jabones, perfumería; aceites esenciales, lociones capilares) y la marca solicitada pretende proteger productos que tienen que ver con maquillajes en general, impide que el consumidor pueda diferenciar con certeza su origen empresarial. Por el contrario, esta coincidencia puede inducirlo a asumir erróneamente que provienen de una misma fuente, cuando en realidad no es así.

Los productos podrían compartir canales de comercialización y público consumidor. En el sector de la cosmetología como técnica orientada al desarrollo y aplicación de productos cosméticos para el



cuidado, higiene y embellecimiento del cuerpo humano, es habitual que las empresas suelen diversificar y ampliar sus líneas de productos bajo un mismo signo distintivo, por lo que el consumidor podría asumir que los productos identificados con la marca pretendida pertenezcan o tenga relación con las marcas registradas.

La marca del apelante MAGIC STUDIO tiene coincidencia con los signos inscritos MAGIC y MAGIC BRITE, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado implicaría transgredir los principios de protección al consumidor y de tutela de los derechos adquiridos por terceros, ante el riesgo de confusión y asociación indebida que dicha coexistencia provocaría.

Conforme a lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por las marcas registradas, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse.

En consecuencia, respecto a lo alegado por la apelante que se incurre por parte del Registro de la Propiedad Intelectual en un análisis fraccionado de la marca, concuerda este Tribunal con lo indicado por el citado Registro en que el signo propuesto fue analizado como un todo y que son más las semejanzas que las diferencias entre la marca propuesta y las inscritas, no marcando el término STUDIO la distintividad necesaria para que la marca propuesta pueda ser objeto de inscripción registral. Asimismo, tal y como fue mencionado



anteriormente es evidente para este órgano colegiado que los productos que pretende proteger la marca propuesta tienen una clara relación con algunos de los productos que ya protegen los de las marcas inscritas.

En virtud de lo antes expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles para este órgano colegiado y en cuanto a las citas de resoluciones a casos relacionados, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

De tal forma que no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; por lo que no puede ser registrada al transgredir el artículo 8 literales a) y b) de la ley de Marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **AQUARIUS**



COSMETIC, S.L.U., en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de **AQUARIUS COSMETIC, S.L.U.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:48:47 del 24 de junio de 2025, la cual mediante 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 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

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26