



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-00275-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
JENNIFER LINWETH GÓNZALEZ FLORES, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2667)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

LOLA *Privé*

VOTO 0147-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintitrés minutos del doce de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Jennifer Linweth González Flores, cédula de residencia 155825194626, vecina de San José, Barrio México, calle 18 contiguo a Repuestos América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:16 horas del veintiséis de mayo de dos mil veinticinco.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO


PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de marzo de 2025, la señora Jennifer Linweth González Flores de calidades mencionadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



LOLA 

para proteger en clase 14 internacional: metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos (folios 1 a 3).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 15:23:16 horas del 26 de mayo de 2025 (folios 17 a 25) denegó la inscripción rogada, porque determinó la inadmisibilidad de este signo por las causales extrínsecas previstas por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) porque consideró existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca inscrita en clase 14

internacional,  para proteger: metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería o instrumentos cronométricos.

Inconforme con lo resuelto, la promovente interpuso recurso de apelación y conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 08:17 horas del 27 de junio de 2025 (folios 6 y 7), debidamente representada por su apoderado especial, el abogado Diego Alejandro Turcios Lara, cédula de identidad 9-0126-0560, formuló los siguientes agravios:

1. El análisis marcario realizado por el Registro fue fragmentado y se concentró en un solo termino (LOLA) por lo que debió analizar la marca propuesta de forma integral.



2. La marca propuesta posee suficientes elementos distintivos con respecto a la marca inscrita, ya que posee un logo que ofrece distintividad por lo que se solicita el examen integral del signo marcario y desde el punto de vista del consumidor común.

3. La palabra Lola, Lolita y todas sus variaciones deben interpretarse como términos comunes por cuanto es utilizado por diferentes tipos de comercio, incluyendo la joyería.

4. En el caso concreto del término “LOLA”, se constata la existencia de múltiples registros previos que incorporan dicho vocablo. Esto demuestra que “LOLA”, si bien puede tener cierto nivel de recordación o carga semántica, ha sido utilizado por diferentes titulares para identificar productos o servicios en distintas clases y contextos, lo que ha llevado a la coexistencia pacífica de dichas marcas en el mercado Costarricense.

5. Las dos marcas confrontadas poseen su propio diseño, que son "diametralmente diferentes" por lo que no existe riesgo de confusión.


6. La marca “LOLA PRIVE” incorpora el término adicional “PRIVE”, que no solo añade una carga semántica distinta (asociada a lo exclusivo, privado o de alta gama), sino que también altera significativamente la impresión comercial total que la marca genera en el consumidor. Esta diferenciación es clave para evitar riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor, principio esencial en la denegación de registros marcarios según el artículo 7 de la Ley de Marcas.



7. La jurisprudencia y doctrina marcaría tanto a nivel nacional como internacional han reconocido que los consumidores tienden a recordar y distinguir los signos en su totalidad, no simplemente por uno de sus componentes. Por tanto, la presencia del calificativo “PRIVE” actúa como un factor decisivo de diferenciación, minimizando cualquier riesgo de asociación indebida con otras marcas que contengan únicamente el término “LOLA”.

Por lo que solicitó autorizar continuar con el proceso de inscripción de su marca pretendida.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado el demostrado en el considerando tercero de la resolución

impugnada referido a la inscripción de la marca  en clase 14 internacional para proteger los productos: metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería o instrumentos cronométricos, con registro 196891 a nombre de la empresa GRUPO FORCO COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

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.

[...]

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

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el



consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se presenta cuando dos o más signos poseen similitudes gráficas, fonéticas y/o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para determinar el registro del signo marcario se debe realizar el cotejo adecuado y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.



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

Dichos incisos del numeral 24 ibidem, establecen:

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
[...]

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo marcario entre el signo pretendido como marca y el signo marcario inscrito, según se muestra a continuación:



Marca pretendida	Marca inscrita
	

En el caso de examen es evidente que el elemento denominativo de la marca inscrita trasciende sobre el elemento figurativo, razón por la que este cotejo debe efectuarse entre los vocablos “LOLA privé” vs “LOLA”, resultando que tal y como lo resolvió el Registro de origen, que existe un claro riesgo de confusión a nivel gráfico y a nivel fonético entre los signos confrontados, toda vez que la marca pretendida contiene en su elemento denominativo la totalidad del único vocablo de la marca inscrita “LOLA”.

En virtud de lo anterior, no son de recibo los alegatos del recurrente referidos a que el término “privé” escrito en letra cursiva le ofrece al signo pretendido, la distintividad suficiente para alcanzar el registro marcario y permitir la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mismo sector pertinente del mercado.

Es pacífico el riesgo de confusión en la pronunciación de ambas marcas pues los signos cotejados inician con el mismo vocablo “LOLA”; riesgo de confusión y de asociación que se agrava porque ambos signos protegen y distinguen productos de similar naturaleza en la misma clase 14 internacional.



A nivel ideológico el riesgo de confusión se mantiene porque no existen diferencias que el consumidor pueda discernir del término LOLA, aunque se complemente con el vocablo “privé”.

Resulta evidente para este Tribunal que la similitud entre los signos cotejados deviene de la utilización del término LOLA de la marca inscrita inserto al inicio del elemento denominativo del signo pretendido, resultando que este vocablo será el que probablemente recordará más fácilmente el consumidor en su intelecto, contrario a los alegatos del recurrente orientados a que el término “privé” debido a sus trazos o su grafía ofrecen la distintividad suficiente, agravio que no es de recibo de este Órgano Colegiado porque el término “privé” no posee la fuerza suficiente para prevalecer frente al término LOLA en

la marca que se solicita inscribir: 

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

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

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo 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 esas 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 los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el



registro de otras idénticas que amparen productos o servicios
inconfundibles

[...]

Considera el recurrente, que el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual debió atender la marca en su conjunto de forma integral, este agravio también es rechazado porque no existe motivo para interpretar que el consumidor medio, en su proceso de elección y adquisición de productos similares o idénticos, reconocerá y diferenciará unos productos de otros por las diferencias que el recurrente manifiesta (el término “privé”), debe atender el agravante que en el cotejo marcario debe darse prioridad a las semejanzas entre los signos, antes que a las diferencias sutiles que se detecten entre ellos.

En el presente examen se determina que el riesgo de confusión o asociación para el consumidor es evidente porque este agente de mercado podría relacionar los productos protegidos por la marca pretendida y creer que poseen el mismo origen empresarial de los productos distinguidos por la marca inscrita.

Note el agravante que el destino final del producto no es el único factor que determina la aplicación del principio de especialidad para autorizar el registro de un signo marcario según lo manifestado en sus alegatos; pues los productos tanto del signo solicitado como el registrado son de la misma naturaleza, pertenecen al mismo mercado, comparten canales de comercialización y se pueden vender en idénticos establecimientos, al punto que este pueda establecer un



vínculo entre los signos en conflicto; razón por la cual este Tribunal rechaza sus agravios y confirma la resolución venida en alzada.

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Jenniffer Linweth González Flores, de calidades indicadas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:16 horas del veintiséis de mayo de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la señora Jenniffer Linweth González Flores, de calidades indicadas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:16 horas del veintiséis de mayo de dos mil veinticinco; 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55