



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0537-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO LOTO DEL SUR
COSMETIKA SAS, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1040)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0246-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas ocho minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Fernández López, cédula de identidad 1-0912-0931, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa COSMETIKA SAS, regida bajo las leyes de Colombia y domiciliada Carrera 7 N 180 75 Mod 4 Loc. 14, Bogotá, Colombia; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:55 horas del cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de febrero de 2025



el abogado Marco Antonio Fernández López, de calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa COSMETIKA SAS, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LOTO DEL SUR** en la clase 3 internacional para proteger: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; Fragancias de uso personal; Agua de Colonia; Agua de Perfume; Agua de tocador; Agua perfumada; Perfumes; Extractos de perfumes; Productos no medicinales para la higiene bucal; Preparaciones no medicinales para la limpieza y cuidado del cuerpo; Lociones, leches y cremas corporales no medicinales; Desodorantes de uso personal; Antitranspirantes de uso personal; Jabones no medicinales; Jabones no medicinales de uso personal; Jabones no medicinales de uso personal en forma líquida, sólida y en forma de gel; Gel de baño no medicinal; Gel de ducha no medicinal; Preparaciones no medicinales para el baño; Sales de baño no medicinales; Preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel; Exfoliantes; Talco de tocador; Polvos perfumados; Toallitas, algodones y paños impregnados de lociones cosméticas no medicinales y para perfumar; Cosméticos no medicinales, artículos de tocador no medicinales y productos de perfumería para cuidar y embellecer las pestañas, las cejas, los ojos, los labios y las uñas; Bálsamo labial no medicinal; Esmalte de uñas; Quitaesmaltes de uñas; Adhesivos para uso cosmético; Preparaciones cosméticas adelgazantes no medicinales; Preparaciones y tratamientos no medicinales para el cabello; Champús no medicinales; Productos de maquillaje; Productos para desmaquillar; Productos para el depilado; Preparaciones no medicinales para el



afeitado; Preparaciones no medicinales para antes del afeitado; Preparaciones no medicinales para después del afeitado; Preparados de belleza no medicinales; Preparaciones cosméticas bronceadoras y autobronceadoras, no medicinales; Neceseres de cosmética; Fragancias para el hogar; Incienso; Popurrís aromáticos; Maderas aromáticas; Productos para perfumar la ropa; Extractos aromáticos; Productos no medicinales para el cuidado y limpieza de animales; Cera para zapateros y sastres; Preparaciones para limpiar y dar brillo al cuero y calzado; productos para perfumar el ambiente; difusores de perfumes de ambiente con varillas; bolsitas para perfumar la ropa; aguas perfumadas para la ropa; productos cosméticos para la ducha y el baño; jabones; pastillas de jabón; jabones vegetales; jabones líquidos; jabones líquidos oleosos; jabones líquidos cremosos; jabones desodorantes; preparaciones para baños de espuma; champús; acondicionadores para el cabello y la piel; preparaciones y tratamientos para el cabello; mascarillas de belleza; productos de afeitado; productos para después del afeitado; bálsamos y brillos de labios; productos cosméticos para el cuidado de la piel; cremas para el cuerpo; cremas para el rostro; cremas para contorno de ojos [que no sean medicinales]; sueros capilares; sueros para uso cosmético; tónicos [cosméticos]; extractos de plantas para uso cosmético (folios 1 a 3 expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó el registro marcario pretendido mediante resolución dictada a las 10:30:55 horas del 4 de agosto de 2025 (folios 118 a 133) por las razones extrínsecas que impiden su inscripción contenidas en los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) pues consideró su registro generaría riesgo de confusión y de asociación



empresarial con la marca de fábrica propiedad de la empresa LTWHP, LLC inscrita en clase 3 internacional; y con la marca de fábrica y comercio inscrita a favor de la empresa ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,



(Loto Studio), también en clase 3 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa promovente, el abogado Marco Antonio Fernández López, interpuso recurso de revocatoria con apelación y formuló los siguientes agravios (folio 143 a 146):

1. Adjunta un convenio de coexistencia global entre la empresa promovente de la presente inscripción marcaría y la compañía LTWHP, LLC titular registral de la marca de fábrica y comercio inscrita



en clase 3 internacional,

2. El signo pretendido y la marca mixta inscrita en clase 3



internacional, (Loto Studio) poseen diferencias a nivel gráfico y fonético que brindan suficiente distintividad para eliminar el riesgo de confusión y asociación empresarial para el público consumidor

3. El término “Loto” es un término común que se refiere a la flor de



loto, y se utiliza para distinguir productos para el cuidado de la piel y el cabello, por lo que este vocablo no puede ser apropiado por particulares, razón por la cual, el cotejo debe realizarse entre los vocablos “DEL SUR” y “STUDIO”.

4. Existe falta de fundamentación en la resolución impugnada pues no se pronunció sobre el antecedente registral resuelto por el Tribunal Registral Administrativo mediante el voto 0099-2021.

Con motivo de la audiencia de ley conferida por este Tribunal mediante resolución dictada a las 18:06 horas del 11 de noviembre de 2025, se recibieron los agravios de la apoderada especial de la empresa COSMETIKA SAS, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad 1-1068-0678, cuyo apersonamiento consta a folio 149 del expediente principal, en el siguiente sentido:

1. La marca pretendida cumple con su “función diferenciadora” porque **LOTO DEL SUR** comprende la producción, comercialización y distribución de productos de cosmética, cuidado personal y bienestar, elaborados con ingredientes botánicos de alta calidad, derivados de la naturaleza latinoamericana, sus canales de distribución se ubican en tiendas propias, centros comerciales de clase alta y puntos de venta especializados, lo que refuerza su posicionamiento como una marca de segmento superior y claramente diferenciada dentro del mercado,

2. Según se aprecia, la marca de su representada, **LOTO DEL SUR**, combina el término “LOTO” (símbolo de pureza, renovación y equilibrio) con la expresión “DEL SUR”, que le otorga una narrativa de



valor simbólico y refuerza la identidad de la marca. **LOTO DEL SUR** ha optado por un signo que no describe los productos (“cosméticos”, “cremas”, etc.), sino que ofrece una distintividad adicional que favorece su protección como marca registrable.

3. La marca **LOTO DEL SUR** cumple con todos los requisitos que establece la Ley 7978 en materia de marcas notorias, particularmente en lo regulado en el Título III, artículos 44 y 45; además, cuenta con presencia y registros vigentes en muchos países en la clase 3, lo que demuestra de manera incontrovertible su expansión internacional, reconocimiento sostenido y la solidez de su posicionamiento dentro del sector de cosmética y cuidado personal.

4. Las marcas inscritas no son similares, como se observa en el cotejo marcario, las marcas son muy diferentes, e incluyen palabras y diseños que, precisamente, han permitido que las anteriores se hayan inscrito, y en el mismo sentido, es que la marca pretendida se puede inscribir.

5. Resulta injusto y subjetivo que, en el caso de la marca de su representada, se adopte un criterio más restrictivo para impedir su registro ya que anteriormente se aprobó que “LOTTO” y “LOTO STUDIO” se registraran.

6. La marca de su representada es novedosa y distinta en su estructura respecto de “LOTTO” y “LOTTO”, titularidad de **LTWHP, LLC**, que es una marca originalmente italiana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de calzado, ropa y accesorios deportivos.



7. En cuanto a la marca “LOTO STUDIO”, no se desplegaron pruebas de su uso, ni de algún registro sanitario en la página de registro del Ministerio de Salud.

8. Las marcas LOTO DEL SUR y “LOTO STUDIO” comparten el término “loto”, lo cierto es que los elementos adicionales que las conforman (“studio” y “del sur”) generan diferencias conceptuales, fonéticas y visuales profundas, que impiden cualquier riesgo real de confusión, además el término “studio” evoca un espacio creativo, artístico o profesional; mientras que “del sur” alude a un origen geográfico, cultural y simbólico, asociado a una identidad regional latinoamericana. Estas expresiones poseen significados completamente distintos, que proyectan ideas y mensajes marcarios divergentes, lo cual permite que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

9. Asimismo, no existe ningún tipo de asociación posible entre “LOTO STUDIO” y LOTO DEL SUR, en virtud de las relevantes diferencias que existen entre los signos.

10. Insiste en que existen diferencias gramaticales en los términos contenidos en los elementos denominativos de cada signo marcario cotejado, por ejemplo, **LOTTO** se escribe con doble T, lo cual modifica la apariencia visual; se representa en tipografías gruesas asociadas al ámbito deportivo; su estructura es breve y simétrica. LOTO STUDIO es un conjunto de dos palabras, lo que ya la distancia visualmente de la marca pretendida, además “Studio” tiene un estilo gráfico tradicionalmente asociado a arte, creatividad o diseño, su



composición es más larga y más estilizada, contrariamente al signo LOTO DEL SUR que es la más extensa de las tres marcas indicadas, por lo que al tener tres palabras, su estructura gráfica es completamente distinta; su forma de presentación suele estar asociada a estética, cosmética, botánica, lo cual visualmente la separa del estilo de “Lotto”.

11. Con relación a la confusión auditiva o fonética, en el presente caso, LOTTO se pronuncia como “lo-to”, con una doble T que genera un sonido más marcado y corta la vocal en el centro. Además, es una palabra que en español no se pronuncia igual que “loto”, sino de forma más brusca; LOTO STUDIO se pronuncia “loto estúdio, trata de una expresión bisílaba + bisílaba, con una cadencia suave; incluye el término adicional “studio”, que aporta una sonoridad completamente distinta a “Loto”, por su parte LOTO DEL SUR pronunciado “loto del sur” combina “loto” con dos palabras adicionales, alargando la estructura fonética; tiene una musicalidad totalmente distinta de “LOTTO” y “LOTO STUDIO”.

12. Finalmente, mediante el cotejo ideológico o conceptual, las marcas “LOTTO”, “LOTO STUDIO” y “LOTO DEL SUR” evocan conceptos completamente distintos.

13. Aporta gran cantidad de registros marcarios en otros países, publicaciones y con base en lo expuesto, solicitó como pretensión, revocar la resolución impugnada y proceder con la emisión de edicto para publicitar la marca LOTO DEL SUR, y continuar con el proceso de inscripción.



SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Intelectual constan los siguientes registros marcarios:



1. La marca de fábrica  propiedad de la empresa LTWHP, LLC. con registro 161749 inscrita en clase 3 internacional para proteger: cosméticos y artículos de tocador, cremas nutritivas (cosméticos), aceite para baño (cosméticos), loción solar (cosméticos), cremas bloqueadoras del sol, aceites para asolearse (cosméticos), lociones lechosas para la piel (cosméticos), refrescantes para la piel (cosméticos), lociones para después de afeitarse, agua de colonia (agua de tocador), desodorantes para uso personal, perfumes de potpurri, perfumes, jabones y detergentes, jabones para el baño, jabones líquidos (folio 3 de este legajo de apelación)



2. La marca de fábrica y comercio  (Loto Studio) con registro 300695, propiedad de la empresa ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-798686, inscrita en clase 3 internacional para distinguir; productos de belleza capilar y corporal, jabones, perfumería, aceites esenciales, y cosméticos (folio 5 de este legajo de apelación).

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 y por ende, no sería posible dar protección registral a ese signo pretendido.

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, así 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 este 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 o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para determinar la distintividad del signo marcario se debe realizar un 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 las marcas registradas, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece:

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...

En atención a lo expuesto, debe procederse con el cotejo entre las marcas confrontadas, no obstante, atendiendo a la reiterada jurisprudencia, primeramente, debe determinarse cuál elemento (denominativo o figurativo) predomina en cada uno de los signos confrontados, al respecto el Tribunal Andino de Justicia dentro del Proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, explicó:

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos –denominativo o gráfico– generan mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos



teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.

[...]

Al respecto, este Tribunal considera que en el signo mixto



predomina el elemento denominativo “LOTO STUDIO” contrario a los alegatos de la parte recurrente, ya que los elementos figurativos no aportan la distintividad necesaria.



Igual sucede con la marca  en la cual, el elemento denominativo LOTTO prevalece frente a los elementos figurativos que lo componen.

En este sentido, y previo al cotejo de los signos; se rechazan los agravios de la apelante referidos a que el tamaño, las cursivas o los colores de las letras junto a otros elementos gráficos hacen prevalecer el elemento figurativo frente al denominativo; debe tomar en cuenta la recurrente que el elemento figurativo de la marca mixta trascenderá, únicamente cuando su diseño, figura o dibujos transmitan o proyecten una idea o concepto claro al consumidor y predominen en el conjunto marcario.



Aclarado lo anterior, el cotejo marcario debe realizarse enfocándose entre las palabras contenidas en el signo denominativo propuesto “LOTO DEL SUR” y los términos “LOTO STUDIO” Y “LOTTO” comprendidos en el elemento denominativo de las marcas mixtas inscritas, según se ilustra a continuación:

Marca pretendida	Marcas inscritas	
LOTO DEL SUR		

Al confrontar los términos “LOTTO” y “LOTO STUDIO” frente a “LOTO DEL SUR” se denota que el vocablo “LOTO” es el que posee más impacto dentro de los signos, siendo su elemento preponderante; nótese que con respecto a la marca “LOTTO” coinciden en cuatro letras en el mismo orden, de las cinco que conforman la marca registrada y en relación con la marca “LOTO STUDIO”, igual coincide con el elemento preponderante, siendo que “del sur” no otorga mayor diferenciación, por el contrario, viene a calificar el término “loto”. Esta similitud gráfica, hace que estos suenen también de forma similar, resultando que la pronunciación de la palabra Loto con “T” o “doble T” suenen exactamente igual y no elimina el riesgo de confusión a nivel auditivo como manifiesta la recurrente, razón por la que se rechazan los agravios en este sentido.



Así coincide esta instancia con el Registro de origen en que a nivel gráfico la palabra “LOTO” es la que trasciende en cada uno de los elementos denominativos y no puede aceptarse que las palabras “DEL SUR” concedan la suficiente distintividad para que el signo solicitado cumpla con su papel diferenciador en el sector comercial pertinente.

Sí coincide este Tribunal con el agravio planteado sobre la similitud ideológica, ya que efectivamente los signos enfrentados remiten a ideas y conceptos distintos, a saber, una flor que procede del sur, otro a “lotería” y otro a un “studio” o establecimiento; sin embargo, esto no elimina la similitud gráfica y fonética analizada anteriormente.

Además, las marcas confrontadas protegen productos idénticos, todos relacionados con cosmética y artículos de belleza; por lo que aumenta el riesgo de confusión y de asociación empresarial en la percepción del consumidor; en este sentido, el inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, antes transcrito establece que no es necesario que haya ocurrido la confusión o error en la percepción del consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que se provoque tal confusión, por lo que deberá confirmarse la resolución venida en alzada.

En cuanto al acuerdo de coexistencia suscrito entre la empresa LTWHP, LLC. y COSMETIKA SAS aportado por la parte recurrente en este legajo de apelación (folio 66), este Tribunal ha reiterado que el acuerdo entre representantes o gerentes de dos o más empresas no elimina el posible riesgo de confusión en la percepción del consumidor, tampoco demuestra la existencia de una relación comercial empresarial entre los agentes económicos involucrados,



además, resulta conveniente señalar a la apelante que esta instancia en los votos 410-2009, 975-2009, 1174-2009 y 043-2010, entre otros, ha venido reiterando la idea que las denominadas cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de los signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias, según el artículo 35 de la Ley de marcas, u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

Así las cosas, el hecho que la empresa COSMETIKA SAS, aporte un acuerdo de coexistencia no implica que el problema con el consumidor esté resuelto, que es al final el tema que más preocupa a esta instancia, y el motivo por el cual se ha insistido en que este tipo de acuerdos no eliminan el riesgo de confusión en el consumidor; por lo que este agravio debe ser rechazado.

De lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a los acuerdos privados, ha dicho lo siguiente:

[...] No obstante, estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés



particular. [...]

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 50-IP-2011 de 31 de octubre de 2001, p. 9)

Respecto al agravio relacionado con el renombre de su marca, dicha pretensión no cuenta con respaldo probatorio suficiente en el expediente de origen, ni en este legajo de apelación; y resultando que tampoco constan las probanzas que exigen los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, este Tribunal debe rechazar este agravio.

En cuanto a los registros marcarios en otros países alegados por la parte agravante, la reiterada jurisprudencia de este Tribunal conforme al principio de territorialidad ha determinado que la protección a aquellas marcas inscritas se extiende únicamente al territorio que autorizó su registro y no resultan vinculantes para la autorización o denegatoria de registros marcarios de parte del operador jurídico *a quo*. Igual situación se presenta con el antecedente del voto de este Tribunal, ya que el cotejo de los signos hoy inscritos responde a un análisis que en su momento se realizó atendiendo a las particularidades propias de estos signos, que resultan evidentemente distintas al caso objeto de este recurso.

Por último, si la parte apelante considera que uno de signos inscritos actualmente no se encuentra en uso en el mercado, debe recurrir a los procesos establecidos para estos fines.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de similitud con relación a las marcas inscritas y por lo tanto se determina que no cuenta con la capacidad



distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico y fonético, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, máxime que protegen productos idénticos; no siendo posible bajo esa circunstancia su inscripción.

SEXTO: SOBRE QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y en aplicación de los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa COSMETIKA SAS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:55 horas del cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Fernández López, en su condición de apoderado especial de la empresa COSMETIKA SAS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:55 horas del cuatro de agosto 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

dcd/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