



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2026-0127-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO CELEBRITY PINK
2253 APPAREL INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-11251)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0491-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y tres minutos del catorce de julio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, vecino de San José, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa 2253 APPAREL INC., regida de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 1708 Gage Road, Montebello, CA 90640, Estados Unidos de América; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:33 horas del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de octubre de 2025,



el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa 2253 APPAREL INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CELEBRITY PINK** en la clase 24 internacional para proteger: Colchas; sábanas; artículos textiles para el hogar (folios 1 a 3).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó el registro marcario pretendido mediante resolución dictada a las 13:55:33 horas del 19 de diciembre de 2025 (folio 16 a 29) por las razones extrínsecas de inadmisibilidad contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) pues consideró que su registro generaría riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de fábrica y de comercio

PINK propiedad de la empresa VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC., inscrita en las clases 3, 9, 18, 24, 25 y 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir los productos y servicios detallados en las certificaciones a folios 03 al 05 del legajo de apelación.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa promovente interpuso recurso de apelación (folio 32 del expediente principal) y una vez conferida la audiencia por este Tribunal, mediante resolución de las 10:39 horas del 12 de marzo de 2026, formuló los siguientes agravios:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual debió realizar el cotejo marcario conforme a la impresión en conjunto que despiertan cada uno de los signos confrontados, sin desmembrarlos y, por lo tanto,



debió tomar en cuenta la totalidad del elemento denominativo de la marca pretendida CELEBRITY PINK para confrontarlo con el único

vocablo del elemento denominativo del signo **PINK**.

2. Así desde el nivel gráfico, la marca pretendida posee un elemento denominativo complejo y preponderante que contiene el término “CELEBRITY” (celebridad en español) y seguido del término “PINK” (rosado en español) de tal forma que la distintividad con

respecto a la marca inscrita **PINK** la cual posee una grafía especial, con color y forma altamente distintiva, es clara, por lo que no puede existir riesgo de confusión para el público consumidor.

3. La marca solicitada inicia con el término “CELEBRITY” que elimina el riesgo a nivel fonético, y el cual es el vocablo predominante que captará la atención del consumidor, por su ubicación y significado dentro del signo, resultando que dicho vocablo, seguido del término “PINK” producen diferencias gramaticales y gráficas que permiten diferenciarlo “a simple golpe de vista” del consumidor.

4. Desde el plano fonético, existe distintividad entre los signos

confrontados porque la marca **PINK**, su pronunciación es “PINK”, una sola palabra. Por su parte, la marca solicitada se pronuncia en su inicio “CELEBRITY”, seguido de “PINK”, por lo que, la pronunciación es diferente para cada uno de los signos confrontados.

5. En el nivel ideológico, la marca solicitada contiene el término



“CELEBRITY” que en español significa “celebridad”, y el Diccionario de la Lengua Española lo define como fama, renombre o aplauso que tiene alguien o algo; y también como, persona famosa; de tal modo que el término PINK significa rosado en español, y como trata de un color, el sustantivo es celebridad y el adjetivo es rosada, para traducirse en su totalidad de la siguiente manera “CELEBRIDAD ROSADA”, por lo que ambos signos evocan conceptos diferentes y no existe riesgo de confusión a nivel conceptual o ideológico.

6. Concluye que los signos son fácilmente diferenciables entre sí (PINK vs. CELEBRITY PINK) por lo que resulta innecesario el cotejo de los productos distinguidos por cada marca, porque entre ellas no existe riesgo de confusión o de asociación empresarial a nivel gráfico, fonético e ideológico, razón por la que no procede aplicar el principio de especialidad.

En virtud de lo anterior, solicitó como pretensión que se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución impugnada y se continúe con el proceso de inscripción marcaria promovida.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los demostrados por el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución impugnada.

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...

En atención a lo expuesto, debe procederse con el cotejo marcario entre las marcas confrontadas, según se muestra en el siguiente cuadro:

Marca pretendida	Marca inscrita
CELEBRITY PINK	PINK

Desde el punto de vista gráfico y fonético, es claro para este Órgano Colegiado que el único vocablo de la marca inscrita “PINK” está contenido íntegramente dentro del elemento denominativo de la marca pretendida “CELEBRITY PINK”, generando un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel gráfico y fonético para el público consumidor, quien observará y leerá los vocablos de la forma en que los observa. Por lo tanto, le resultaría inevitable

relacionar el signo propuesto con la marca inscrita **PINK**.

Los agravios del recurrente referidos a que existe suficiente

distintividad porque la marca inscrita **PINK** que posee una grafía especial, con color y forma altamente distintiva no pueden ser admitidos por este Tribunal, debe tomar en cuenta el recurrente que el riesgo de confusión y de asociación para el público consumidor surge a partir de las similitudes detectadas y no, a partir de las



diferencias existentes entre los signos confrontados, lo cual se ajusta a lo preceptuado por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, recién transcrito.

Congruente con lo anterior, tampoco puede admitirse el alegato del agravante referido a que el término “CELEBRITY” elimina el riesgo a nivel fonético, pues, aunque ese vocablo esté seguido del término “PINK”, igualmente se percibe el riesgo de confusión pues la similitud marcaría entre ambos signos cotejados es precisamente el término “PINK”, el cual, como afirma el recurrente, será percibido “a golpe de vista” por el público consumidor. Lo relevante para esta instancia, es que la marca registrada se encuentra contenida en su totalidad en el signo propuesto, y pretender que la inclusión de un elemento como “celebrity” ya elimina la posibilidad de confusión, no puede ser de recibo por las razones anteriormente expuestas.

A nivel ideológico, el recurrente también fundamentó que existe distintividad a partir de las diferencias entre los significados en español de la palabra “CELEBRITY”, que en el idioma español significa celebridad, contrario al vocablo “PINK” que significa rosado. En este punto coincide este Tribunal, ya que efectivamente los conceptos son distintos, es decir, “rosado” vrs “celebridad rosa”, no aluden significados iguales, por lo que no se configura una identidad ideológica. Sin embargo, esto no exime de la similitud gráfica y fonética, previamente analizada; y que son suficientes para el riesgo de confusión en el consumidor medio, que es lo que se trata de evitar en este tipo de casos.

Por otra parte, según los alegatos del recurrente, el presente cotejo



marcario no debe comprender los productos distinguidos por cada uno de los signos confrontados, dadas las diferencias entre ellos. Este agravio también debe rechazarse, note el agravante que la marca CELEBRITY PINK, solicita en la clase 24 internacional proteger colchas; sábanas; artículos textiles para el hogar; y la marca inscrita

PINK

, inscrita en varias clases, resultando la relevante para el caso estudio, la clase 24 internacional, distingue y protege: ropa de cama, colchas, cobijas, sábanas, fundas para almohadas, entre otros; razón por la cual; es evidente para este Tribunal, que la marca propuesta busca proteger los mismos productos que la marca inscrita, resultando inadmisibles por las razones extrínsecas contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, tal y como lo objetó el Registro de origen. Además, tome en cuenta el recurrente que conforme al inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, antes transcrito, no es necesario que el riesgo de confusión haya acontecido, sino que es suficiente la posibilidad de que se provoque tal confusión, por lo que deberá confirmarse la resolución venida en alzada.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de similitud con relación a las marcas

PINK

inscritas y por lo tanto se determina que no cuenta con la capacidad distintiva suficiente para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico y fonético, el consumidor fácilmente puede relacionar dichos signos, y deducir que los productos representados por cada una de las marcas pertenecen o poseen el mismo origen empresarial, no siendo posible su registración bajo esta circunstancia.



SEXTO: SOBRE QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:33 horas del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa 2253 APPAREL INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:33 horas del diecinueve de diciembre 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 01:56
Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 02:11

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 01:42

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 10:41

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 01:47

Norma Ureña Boza

dccg/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