

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2019-0559-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO  
(COLORS) (33)**

**CERVECERIA CENTROAMERICANA, S.A.: apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-  
4576)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0154-2020

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de abril del dos mil veinte.*

Recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, con cédula de identidad 1-933-536, vecina de San José, en representación de la **CERVECERIA CENTRO AMERICANA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 12:53:51 horas del 19 de setiembre del 2019.

*Redacta el Juez Rodríguez Sánchez.*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La apoderada de la empresa **CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COLORS**”, para proteger y distinguir en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza: “*bebidas alcohólicas,*

---

*excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas”.* A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 12:53:51 horas del 19 de setiembre del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y rechazó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre del 2019, la representante de la empresa **CERVECERIA CENTRO AMERICANA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que el Registro no lleva razón de conformidad con lo siguiente: 2.1 Sobre el Principio de Especialidad, La marca solicitada pide la protección de productos diferentes a los que protegen las marcas registradas, considerados por el Registro como derechos de terceros prioritarios frente a la solicitada, no aplicando adecuadamente el principio de especialidad; siendo que la marca solicitada **COLORS**, tiene aptitud distintiva para los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos, y así poder ser identificable por el consumidor de manera eficaz y diferenciándolo de otras. 2.2 Sobre la no existencia de similitud de las marcas, donde el criterio del Registro es equivocado, pues el cotejo marcario visualiza las diferencias existentes entre las marcas de Aqua Healthy Ltda. y la solicitada por su representada, donde éstas deben ser analizadas como un todo y no descomponiéndolas por unidades fonéticas y graficas. Resumiendo, la marca solicitada posee clara distintividad gráfica, fonética e ideológica, lo cual evita cualquier riesgo de asociación para el consumidor, y los productos no tienen posibilidad de confundirse con los de las inscritas. 2.3 Sobre la inexistencia de riesgo de confusión y asociación, mismo público consumidor y mismos canales de distribución y puestos de venta. Es imposible el riesgo de confusión y asociación empresarial, pues no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas inscritas y la solicitada, ya que tienen suficientes elementos diferenciadores y en donde el área de protección de los productos difiere, pues las inscritas protegen la clase 32 y su representada protege, en virtud del principio de especialidad la clase 33. Por último, solicita revocar la

resolución e inscribir la marca COLORS en clase 33, expediente 2019-4576, por aplicación del principio de especialidad.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

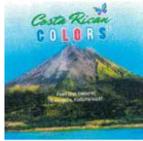
1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 250960, cuyo titular es AQUA HEALTHY LTDA, vigente al 15 de marzo del 2026, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “*Agua embotellada, gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas.*” (folio 7 expediente principal).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 257175, cuyo titular es AQUA HEALTHY LTDA, vigente al 28 de noviembre del 2026, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas, aguas embotelladas, minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*” (folio 9 expediente principal).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 280917, cuyo titular es AQUA HEALTHY LTDA, vigente al 15 de julio del 2029, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “*Agua embotellada, agua purificada, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol,*

---

*bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas y cervezas.” (folio 22 legajo de apelación digital).*

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas a folios 7 al 12 del expediente principal y folio 22 del legajo de apelación.

**QUINTO.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233- J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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.

---

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 hubiere entre ellos.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

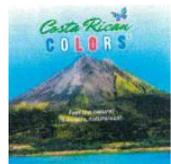
En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos,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

resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siendo entonces que para el consiguiente análisis, la marca propuesta y las marcas inscritas y en trámite de inscripción del caso en cuestión son:

<i>Signo</i>	<b>COLORS</b>	<b>Colors</b>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	250960	257175	280917
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas</i>	<i>Agua embotellada, gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas</i>	<i>Cervezas, aguas embotelladas, minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas</i>	<i>Agua embotellada, agua purificada, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas y cervezas</i>
<i>Clase</i>	33	32	32	32
<i>Titular</i>	<b>CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A.</b>	<b>AQUA HEALTHY LTDA</b>	<b>AQUA HEALTHY LTDA</b>	<b>AQUA HEALTHY LTDA</b>

En el caso que nos ocupa, al enfrentar el signo **COLORS**, propuesto, y los inscritos

 y , , todos ellos son coincidentes, por lo que existe el riesgo de confusión o de asociación empresarial, ello, por las razones que se seguidamente se analizarán.

Desde el aspecto gráfico, la marca solicitada es denominativa, de escritura simple, en letras mayúsculas y de un solo color, donde las seis letras que la conforman dictan el vocablo “**COLORS**”, a diferencia de las inscritas que son mixtas y comparten su factor tópico, sea la

palabra **COLORS**. La marca inscrita  (registro 250960) de tipografía especial,

color verde y formada igualmente por una sola palabra, así como la marca  (registro 257175), escrita en tipografía especial, de colores varios en su carácter tópico cual

es la palabra **COLORS**, además la marca  (registro 280917) escrita con una tipografía especial y colores varios e imágenes varias, entendiéndose que en estas dos últimas el predominio del vocablo que coincide totalmente con el signo distintivo que pretende inscribirse, dejando patente la similitud entre ellas, y siendo este el aspecto a destacar. Recuérdese que en las marcas predomina la parte denominativa, en este caso **COLORS**, siendo el elemento el preponderante en las marcas cotejadas. Fonéticamente, la palabra **COLORS** está contenida y la solicitada coincide fuertemente en las inscritas, pues al momento de vocalizarlos, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que la marca que se intenta inscribir “**COLORS**”, traducido del inglés al español significa “**COLORES**” ([https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF\\_esCR868CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)), y cuyo significado según la Real Academia Española es: “color. Del lat. color, -ōris. 1. m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. U.t.c.f...,3. m. Sustancia preparada para pintar o teñir.” (<https://dle.rae.es/color#9qYXXhD>), situación con la cual se evidencia que ambas expresiones puedan ser relacionadas entre sí, lo cual permite que puedan ser asociadas por el consumidor a un mismo origen empresarial, quien no las podrá identificar una vez en el comercio de manera separada. De esta manera resulta que de la confrontación de los distintivos solicitados se presentan similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, dando como resultado la imposibilidad de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que no es factible que dichos distintivos puedan coexistir en el mercado, siendo que no son de recibo los agravios externados por el recurrente, pues el consumidor al ver los signos en pugna, podría creer que están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Agrega el recurrente que, el signo propuesto debió ser analizado en su totalidad o en conjunto sin descomponerlo; dado que la marca propuesta está únicamente conformada por un elemento denominativo sin diseños, no lleva razón el apelante en su dicho, pues como ya fue analizado, si bien el signo propuesto por su representada está conformado por un elemento denominativo no es un escenario determinante que le proporcione la distintividad necesaria, ya que para el caso en examen se comprobó que la parte predominante se encuentra

---

comprendida en las marcas inscritas “COLORS” y de ahí es que se establece que no posee aptitud distintiva.

Aunado a lo anterior, en lo que atañe a los productos y giro comercial, el signo propuesto para registro pretende proteger y distinguir, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos: **“bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas”**, mientras que los signos que se encuentran registrados amparan (registro 250960) en clase 32 **“Agua embotellada, gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas”**, el registro 257175, que protege en clase 32, **“Cervezas, aguas embotelladas, minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebida”**, así como el registro 280917 en clase 32 para proteger y distinguir: **“Agua embotellada, agua purificada, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas y cervezas”**; de tal forma que al analizar el giro comercial de los productos solicitados e inscritos, los mismos son para la comercialización de productos líquidos preparados o para preparar su ingesta, ambos de la misma naturaleza, al igual que las demás bebidas, pues poseen relación directa con el producto inscrito, teniendo conexión competitiva con los productos que se pretenden proteger en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, pues como puede apreciarse resultan similares y relacionados, pues se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, por tanto, serán expendidos a través de los mismos canales de distribución y exactamente los mismos consumidores, situación que a diferencia de lo que estima el apelante inevitablemente generará que el consumidor asocie el origen empresarial, por ende, genere error o confusión con respecto a los denominativos y los productos que comercializa una u otra empresa y como consecuencia de ello es que procede su denegatoria, por su inminente riesgo de confusión.

---

Por otro lado, y conforme a lo alegado por el recurrente en lo que respecta al Principio de Especialidad, este no se puede aplicar; la especificidad de los productos y el giro comercial de los signos haría que los consumidores se vean confundidos con los productos a proteger y distinguir por la marca propuesta en relación con los distintivos inscritos.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado: “...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...”

Bajo ese conocimiento, concluye este Tribunal que no es posible la registración del signo propuesto, ya que al analizar el trámite de registro de la marca solicitada, se hace dentro del marco de calificación en aplicación del principio de legalidad, dentro del cual está la normativa especial aplicable y dentro de ésta, el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación, que al aplicarlo nos da como resultado, que los productos y giro comercial de los signos enfrentados se encuentran relacionados, a diferencia de lo expuesto

---

por el recurrente, lo que genera la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación al consumidor. Por consiguiente, se quebranta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy claro al negar la registración de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada con anterioridad, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, y el inminente riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectado el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, aunado a que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es que este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la **CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:53:51 horas del 19 de setiembre del 2019, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la **CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 12:53:51 horas del 19 de setiembre del 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta

---

resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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-**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

***Karen Quesada Bermudez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

***Priscilla Loretto Soto Arias***

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

***Guadalupe Ortiz Mora***

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**