

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0084-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“RUMBARON”**

**BARBERTON-CONSULTORES E SERVICIOS LTD., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2544)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0174-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veintitrés minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, abogado, cédula 4-0155-0803, en condición de apoderado especial de la empresa **BARBERTON CONSULTORES E SERVICIOS LTD**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Portugal, con domicilio en zona franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, piso 3, 9000-051 Funchal, Madeira, Portugal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:41 horas del 19 de noviembre de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RUMBARON”, para proteger y distinguir productos de las clases 33, a saber: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

---

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:49:41 horas del 19 de noviembre de 2020, rechazó la marca presentada por razones extrínsecas, al encontrarse inscritos los signos **RUMBA** para la clase 32 y 33, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la marca.”

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apeló lo resuelto y expuso como agravios, en lo conducente:

Indica que el Registro violentó el principio de preclusión procesal, mediante el cual las etapas procesales en el trámite de una marca una vez vencidas o cumplidas no pueden repetirse. Que en el caso de estudio ya los edictos habían sido publicados y el Registro retrocedió en el procedimiento y previno objeciones de fondo para la inscripción del signo solicitado.

Exterioriza que una vez emitidos los edictos y publicados no podía el Registro realizar las prevenciones de fondo y la denegatoria de la marca.

Que la ley de *Protección al ciudadano de exceso de requisitos y trámites administrativos*, en su artículo 6, exige el procedimiento en un plazo y calificación únicos.

Argumenta que el Registro cometió un error en el acto que declaró derechos a su favor debe anularlos mediante el procedimiento del artículo 173 de la LGAP, y no como lo realizó, en contra del principio de preclusión procesal.

Señala que los signos en pugna no presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión al consumidor.

Que no se presentó oposición por parte del titular de los signos registrados por lo que no se evidencia la posibilidad de confusión.

---

Solicita se anule y revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de Brenda Patricia Jiménez Venegas:

“**RUMBA**” bajo el número de registro 264912, inscrita el 1/9/2017 con fecha de vencimiento el 1/9/2027, para distinguir en clase 33: vodka, ron, aguardiente.

“**RUMBA**” bajo el número de registro 271469, inscrita el 24/5/2018 con fecha de vencimiento el 24/5/2028, para distinguir en clase 32: cervezas, aguas minerales, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

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

**CUARTO:** Que 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. DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA.** En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará:

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que

---

ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...anterior.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario

---

entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético, ideológico y los productos que protegen.

### **SIGNO SOLICITADO**

## **RUMBARON**

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

### **MARCAS REGISTRADAS**

## **RUMBA**

Vodka, ron, aguardiente.

Cervezas, aguas minerales, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado: **RUMBARON**, y la marca registrada: **RUMBA**, existe una semejanza muy marcada, ya que del conjunto marcario solicitado resalta el elemento denominativo **RUMBA**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que la frase **RON** de la marca solicitada no es un elemento de peso que pueda servir para diferenciar a los signos visualmente. Sobre todo, que el signo

---

solicitado protege bebidas alcohólicas y el ron entra dentro de esa categoría.

El término **RUMBA** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, y el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral (**RUMBA**), que resulta distintiva para todos los productos que distingue en clases 32 y 33, por lo tanto, ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de la denominación de ambos signos es similar, la parte inicial del signo solicitado se pronuncia igual a la marca registrada. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. Por otro lado, el término RON para bebidas alcohólicas no cuenta con distintividad alguna ya que es genérico.

En el campo ideológico la marca solicitada reproduce totalmente a la marca registrada por lo que existe identidad en cuanto al término RUMBA que es un tipo de baile.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”*, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En ese sentido se observa como la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos de la marca registrada en clase 33, ya que vodka, ron y aguardiente son bebidas alcohólicas.

Además, los productos de la clase 32 que distingue la marca registrada pueden ser susceptibles de ser asociados a los productos distinguidos por la marca registrada, ya que las bebidas como: aguas minerales, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes son complementarias de las bebidas alcohólicas.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citados con anterioridad. En el caso de examen es claro que no se causa la confusión directa pero el consumidor por la semejanza tan marcada de los signos puede que les atribuya a los productos



---

que distinguen un mismo origen empresarial.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En cuanto a los argumentos del impugnante referidos al principio de preclusión y derechos adquiridos una vez publicados los edictos no son de recibo ya que el Registro puede subsanar su actuación en pos de resguardar los derechos establecidos para el titular de registros previos y para proteger al consumidor en su acto de compra de posibles confusiones innecesarias.

Además, el bloque de legalidad permite la subsanación del proceso, como las normas de aplicación supletoria que buscan subsanar y conservar los actos procesales, sean: el artículo 3.1 del Código procesal civil, y los artículos 166, 171, 180 y 181 de la Ley general de la administración pública. En ese sentido el Registro se percató de la posibilidad de confusión entre los signos enfrentados y enderezó el proceso para evitar una nulidad absoluta que sería el registro de marcas similares para productos iguales y similares a nombre de diferentes titulares.

En el presente caso no es necesario acudir al proceso establecido en el artículo 173 de la *Ley general de la administración pública*, ya que la publicación de los edictos que anuncian la solicitud de registro de una marca no generan un derecho subjetivo o consolidado a la empresa apelante, es una mera expectativa ya que se pueden presentar oposiciones o nulidades luego del registro, por lo tanto el acto administrativo mediante el cual se subsanó el procedimiento está motivado legalmente, el acto cumple con los requisitos de motivo, contenido y fin y no existe nulidad.



Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecta entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “RUMBA”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “RUMBARON” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la empresa **BARBERTON CONSULTORES E SERVICOS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:41 horas del 19 de noviembre de 2020, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la empresa **BARBERTON CONSULTORES E SERVICOS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:49:41 horas del 19 de noviembre de 2020, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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 Bermúdez**

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 Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**