



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0439-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “TEMPISQUE IPA”**

**GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-3721)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO 00034-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada Jéssica Ward Campos, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-1303-101 vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-680625, domiciliada en Barrio El Carmen, 100 metros al este, 26 metros al sur y 25 metros al este del Ministerio de Relaciones Exteriores, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2016, por la licenciada Jéssica Ward Campos, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **TEMPISQUE IPA** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Cerveza artesanal tipo IPA .*”



**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Jéssica Ward Campos en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

*Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.- TEMPISQUE** bajo el número de registro 215906, vigente desde el 10 de febrero de 2012 y hasta el 10 de febrero de 2022 para proteger y distinguir en clase 33 “*vinos espirituosos y licores.*” ( f.09 Legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**TEMPISQUE IPA**” con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos,



por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito “**TEMPISQUE**”, bajo el número de registro 215906, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** 1) Sostiene la recurrente que la resolución impugnada realiza una errada valoración del signo distintivo solicitado, porque le atribuye ausencia de distintividad por la utilización del término “Tempisque”, cuando se logró demostrar que dicho término es utilizado por un sinnúmero de marcas en Costa Rica. Por tanto, la solicitud reúne los requisitos para acceder al Registro, ya que es diferente a sus competidores. TEMPISQUE IPA es solicitada para comercializar cerveza artesanal tipo IPA y no vino espirituosos y licores. La apelante expone su cotejo manifestando que ambos signos suenan diferentes, que no existe identidad gráfica suficiente como para causar confusión, y que no evocan la misma idea. Asimismo, sostiene que son productos distintos los cuales se comercializan por canales de distribución distintos a su vez. Además, hace referencia al principio de especialidad mediante votos de este Tribunal y del Tribunal Andino para sustentar su decir. Asimismo, sostiene la apelante en cuanto a la ausencia de riesgo de confusión del signo requerido: Tempisque IPA no le causa engaño o confusión al consumidor, al amparo de los numerales 2 y 7 de la Ley Marcaria. También alude la recurrente a criterio esbozado por este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión y el conflicto con las marcas genéricas, comunes, descriptivas, etc., con fundamento en el cual afirma que el signo TEMPISQUE IPA aun cuando contenga la palabra “TEMPISQUE”, no la convierte en marca descriptiva ni engañosa. Adicional, sostiene que la palabra “tempisque” hace alusión a un río y región de Costa Rica y aporta búsqueda realizada en internet; y agrega que, a la fecha, existen registrados con el término “tempisque” una serie de marcas en el Registro. Respecto de los términos de uso común menciona -con la doctrina mexicana-, que, de permitirse el registro de una designación genérica



a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de los competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas. Finalmente la apelante afirma que la solicitud de marca TEMPISQUE IPA no transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley Marcaria, pues de acuerdo con dicho texto legal y con base en el cotejo realizado por la recurrente, los signos no son idénticos y lo son para productos totalmente distintos, siendo evidente la inexistencia de riesgo hacia el consumidor.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.**

En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, 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 y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su



origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<b>TEMPISQUE IPA</b>	<b>TEMPISQUE</b>
En clase 2	En clase 2:
<i>“Cerveza artesanal tipo IPA”</i>	<i>“Vinos espirituosos y licores.”</i>



Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la empresa sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra **TEMPISQUE** se encuentra contenido con el registrado, siendo éste el factor tópico.

Por otra parte hay una identidad en los productos por eso se aplica el artículo 8 incisos a) y b).

En cuanto a la definición del término IPA según Wikipedia la Enciclopedia Libre: el India Pale Ale significa: *La India Pale Ale (comúnmente abreviado como IPA) es un estilo de [cerveza](#) de tradición [inglesa](#) que se caracteriza como una [ale](#) pálida y espumosa con un alto nivel del [alcohol](#) y de [lúpulo](#). La creación de la India pale ale durante la década de 1790 fue el resultado de esfuerzos de los cerveceros británicos por superar un problema difícil: a comienzos del [siglo XVIII](#) la cerveza no se conservaba bien en los largos viajes por el [océano](#), especialmente en climas cálidos.<sup>1</sup> Estos ambientes hacían que la cerveza se volviese caduca y [agria](#). ([https://es.wikipedia.org/wiki/India\\_Pale\\_Ale](https://es.wikipedia.org/wiki/India_Pale_Ale))*

En cuanto al carácter distintivo, señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original). En el mismo sentido,



el numeral 2 de nuestra Ley Marcaria define: “*Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Ergo, no basta en sede de apelación, sostener que se realizó una valoración defectuosa o errónea por parte del “a quo”; debe demostrarse fehacientemente con fundamento en el bloque de legalidad el porqué de tal afirmación. En este sentido, este Tribunal **realizando su propio cotejo**, prohíja el cotejo vertido por el Registro en la resolución recurrida, y no el cotejo realizado por la apelante en este recurso; pues del cotejo realizado resulta que, examinados los signos en conflicto, en base de la impresión gráfica, fonética e ideológica **que producen en su conjunto**, resulta clara la eventual confusión para el consumidor normal de dichos productos. E incluso, resultando que ambos signos en conflicto poseen el término principal TEMPISQUE en común, y que es un vocablo de uso común, realizado el examen comparativo con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos, el término IPA no confiere dicha distintividad a la marca solicitada. Por otra parte, el hecho de que existan registradas varias marcas que incluyen el término “tempisque” no habilita automáticamente -por ley marcaria-, la inscripción, si en la calificación el registrador se enfrenta a cualquiera de las vicisitudes de inadmisibilidad por razones intrínsecas y/o por derechos de terceros, al tenor de lo establecido en los ordinales 7 y 8 de la Ley Marcaria costarricense.

Por otra parte, y en relación con los productos protegidos y a proteger por las marcas registrada y solicitada, la aquí recurrente afirma que se trata de productos totalmente distintos, por lo que debe aplicarse en favor de la inscripción el principio de especialidad. Sin embargo, analiza este Tribunal que, el producto pretendido de protección por la recurrente con el signo requerido, es **cerveza** artesanal tipo IPA. El significado lexicográfico de cerveza es: “*Bebida alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo.*” *Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22 edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 2001, p. 508 (Negrita, subrayado y cursiva no son del original)*; y, los productos protegidos por la marca ya inscrita TEMPISQUE son vinos



espirituosos y licores. Y la acepción de licor según el Diccionario reseñado es: “***Bebida espirituosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas.***”, *ibíd.*, p. 1376 (Negrita, subrayado y cursiva no son del original). De donde se sigue que, la cerveza como bebida alcohólica está incluida en el género licor; y así lo entiende y comprende el consumidor nacional, hasta el más sencillo de los consumidores. De lo anterior se sigue que, sí existe suficiente similitud entre los productos requeridos a proteger por la marca solicitada y los ya protegidos por la marca inscrita TEMPISQUE, **pues en ambos casos comparten la misma naturaleza**, son licores, son bebidas alcohólicas, De aquí la aplicación normativa del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en lo tocante a los eventuales canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; así como en lo relativo a la **naturaleza** de los productos, según ya analizamos arriba.

Veamos entonces, de inmediato, si es posible la aplicación del principio de especialidad, tal y como lo exige la apelante en sus agravios. Enseña la doctrina: “Un principio característico del Derecho de los signos distintivos es el *principio de especialidad*. La marca no es otorgada como un derecho de monopolio sobre la denominación o signo *in abstracto*, es decir, para *marcar* todo tipo de productos o servicios. La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos **siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión**... La especialidad del signo distintivo se juzga *in concreto* para cada caso analizado... Lo relevante es el sector comercial en el que se explotan los productos o servicios. El principio de especialidad hay que buscarlo en la regulación de las prohibiciones relativas de registro y del *ius prohibendi* de la marca” LOBATO (Manuel), *ibíd.*, p. 161 (Negrita y subrayado no son del original). Excepción ésta última que se halla inserta en el artículo 8 de nuestra Ley Marcaria (bloque de legalidad). Ahora bien, ¿qué debemos entender por confusión?. Al respecto se ha sostenido: “Para que se produzca el riesgo de confusión entre dos marcas y, por tanto, sean aplicables las prohibiciones relativas de registro es preciso que no sólo



los signos sean idénticos o semejantes, sino que los productos y servicios que una y otra marca distinguen sean también idénticos o **semejantes**. Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos **son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.** Las prohibiciones relativas de registro se aplican a aquellas marcas que generen un riesgo de confusión –**que incluye el riesgo de asociación**- con marcas anteriores. El llamado riesgo de confusión entra en juego en dos órdenes diferentes, bien en el juicio de registrabilidad, bien en el juicio de infracción de marca que se ventile, pero siempre dentro de los límites del principio de especialidad, esto es, las marcas en conflicto deben proteger productos o servicios idénticos o **similares**. Además, el riesgo de confusión constituye el criterio clásico que se maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas.” LOBATO (Manuel), *ibíd.*, pp. 299, 301 (Negrita y subrayado no son del original).

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En el presente caso, se debe señalar que si hay similitud tanto fonética y gráfica entre los signos, además según el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, no es suficiente que exista diferencias entre signos cotejados, sino que, ante mayor similitud de signos, debe haber suficiente diferencia entre los productos o servicios que se pretenden proteger, y en el presente caso tenemos



productos similares, y los productos solicitados están relacionados con los inscritos además el signo solicitado contiene al inscrito. El principio de especialidad permite la coexistencia solo cuando no existe posibilidad de confusión, en este caso tal posibilidad está presente, razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jéssica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jéssica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**