

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0181-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de fábrica “CASA BRUJA BREWING CO. (DISEÑO)”**

**CASA BRUJA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11131)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO 0458-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, cédula de identidad 1-953-774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad CASA BRUJA S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, con domicilio en la Costa del Este, Parque Industrial Costa del Este, Calle 4ª, Galera Cartoplastic, República de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:05:39 horas del 23 de febrero de 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. Fabiola Sáenz Quesada, en su condición anteriormente indicada y en su calidad de apoderada especial de la compañía CASA BRUJA S.A., solicitó



la inscripción de la marca de fábrica: en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas*”.

**SEGUNDO.** Mediante el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:11:23 horas del 29 de noviembre de 2017, se le previno al solicitante sobre las objeciones de fondo contenidas en la solicitud. (v.f 15 del expediente principal)

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2018 la representante de la sociedad CASA BRUJA S.A., contesta la audiencia conferida y expone sus alegatos y pruebas, en aras de acceder al signo pedido. (v.f 17 al 29 del expediente principal)

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:05:39 horas del 23 de febrero de 2018, resolvió; “*Rechazar la marca solicitada para inscripción.*”.

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 15 de marzo de 2018 la representante de la sociedad CASA BRUJA S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**SEXTO.** Mediante resolución de las 11:18:17 horas del 22 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**SÉPTIMO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica “BRUJA”, registro 167282, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa CORPORACION ESTRELLA TROPICAL ED S.A., inscrita el 7 de mayo de 2007 y vigente al 7 de mayo de 2027. (v.f 7 del expediente principal)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad



Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica en clase 33 internacional, presentada por la compañía CASA BRUJA S.A., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “BRUJA” registro 167282, en clase 33 internacional, propiedad de la compañía CORPORACION ESTRELLA TROPICAL ED S.A., por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos relacionados con la misma actividad mercantil, con lo cual se podría causar confusión a los consumidores al no existir distintividad suficiente

---

que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, siendo inminente el riesgo de confusión que se puede producir al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, lo cual transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa CASA BRUJA S.A, dentro de sus agravios manifestó que el signo posee la capacidad distintiva suficiente para ser candidata de inscripción, no posee similitudes que hagan surgir un riesgo de confusión o de asociación en perjuicio de los titulares de otros signos y tampoco del consumidor. Que el Registro debió aplicar el principio de especialidad también en la marca BRUJA tal cual lo hizo con las otras marcas inscritas, ya que ambos protegen productos en clases distintas, por lo que cumple con lo indicado en la normativa y la ley. Del análisis realizado por el Registro, se indicó que los productos se relacionan entre clase 32 y 33 internacional, el mismo es erróneo ya que los productos aun vendiéndose en sitios similares, es fácilmente constatable que tanto en licorerías como en supermercados las cervezas y los licores se encuentran en lugares separados por lo que el consumidor puede determinar fácilmente que se encuentra frente a productos completamente distintos. El registrador analizó la marca de forma desmembrada, y según lo establece la Ley de Marcas, debe hacerse con una visión global. Agrega, el apelante que aun y cuando entre ambas marcas hay una palabra en común los demás elementos que componen las marcas las hacen lo suficientemente distintas y únicas la una de la otra. Por lo anterior, solicita declarar sin lugar la resolución venida en alzada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 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, disponen que 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 siendo esta 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.

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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o 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 los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En atención a ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

---

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo.

Por su parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y estas se escuchen de manera similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando se evoca una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Ahora bien, previo a emitir las consideraciones de fondo es importante aclarar al recurrente que el presente análisis se realizará únicamente sobre el contenido de la resolución final, por



ende, con relación a los signos marcarios: solicitado en clase 32 internacional y “BRUJA” que se encuentra inscrito bajo el registro 167282, en clase 33 internacional, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, y así se desprende a folio 33 del expediente principal, y el objeto de estudio en dicho pronunciamiento.



Para el caso bajo examen, se desprende que el signo propuesto con relación al registro inscrito “BRUJA”, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; tiene más similitudes que diferencias, en su entorno fonético, gráfico e ideológico.

Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico existe identidad en la conformación del denominativo propuesto dado que emplea la misma frase “BRUJA” expresión la cual no solo se encuentra inmersa en su totalidad en el contenido del registro inscrito, y un elemento común entre ellas, sino que además, es una de las palabras más perceptibles y de mayor fuerza en el denominativo propuesto. Lo anterior, aunado a que tal y como se logra apreciar la dicción “CASA”, así como la frase empleada “BREWING CO.”, que traducida al español nos refiere al concepto “Compañía de fabricación” (v.f 2 del expediente principal), son expresiones de connotación genérica o uso común, por consiguiente, de libre disposición para los demás comerciantes a efecto de poder hacer uso de ellas en sus propuestas, y en consecuencia no podrían proporcionarle de manera alguna la distintividad requerida al signo propuesto.

Para los efectos fonéticos también los denominativos al contener esa identidad gráfica se pronuncian y perciben de manera similar, situación la cual conlleva a que el consumidor los pueda relacionar con los productos que comercializa la titular de la marca inscrita.

Dentro del contexto ideológico es importante destacar que al utilizar el mismo factor común “BRUJA” las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor y en ese sentido se presenta una identidad conceptual que refuerza dicha impresión contenida en el signo inscrito.



Por otra parte, cabe señalar que pese a que el signo propuesto emplea un diseño, tal y como lo detalla el solicitante a folio 2 del expediente principal, donde indica expresamente: “... *el diseño está compuesto por un cuadro de color negro, dentro del cual se encuentran las palabras “CASA BRUJA” en letras estilizadas de color blanco, y debajo*

de esto las palabras “*BREWING CO.*” en color blanco. ...”, particularidades que vale indicar no son suficientes para proporcionarle la carga distintiva necesaria con respecto al registro inscrito, ya que el elemento preponderante se encuentra inmerso en la locución “BRUJA”.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud o identidad para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece: “... *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. ...*”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Obsérvese, que la marca inscrita “BRUJA” en clase 33 internacional, propiedad de la empresa CORPORACION ESTRELLA TROPICAL ED S.A, tal y como se desprende a folio 7 del expediente principal, protege y comercializa: “*Licores*”, cotejado con el denominativo



propuesto para la clase 32 internacional, presentado por la compañía CASA BRUJA S.A., para proteger y comercializar: “*Cervezas*”, tal y como se desprende son

---

productos que 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.

Del análisis realizado se desprende que la marca solicitada por la compañía CASA BRUJA S.A., no es susceptible de protección registral por razones extrínsecas contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por ser similar a un signo inscrito, pues no contiene distinción suficiente que permita su inscripción registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresarial en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil. En consecuencia, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contraria a lo determinado por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se rechazan los agravios expuesto por la sociedad apelante en ese sentido.

De todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa CASA BRUJA S.A., contra la resolución de las 10:05:39 horas del 23 de febrero de 2018, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°

---

35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la sociedad CASA BRUJA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:05:39 horas del 23 de febrero de 2018, la que se confirma para que el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



en clase 32 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE. -**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **Marcas Inadmisibles**

#### **TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**