

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0379-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“STELLA ROSA”**

**SAN ANTONIO WINERY INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2020-8729)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0509-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con tres minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía SAN ANTONIO WINERY INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento en 737 Lamar St., Los Ángeles CA 90031, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:49:43 horas del 22 de julio de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 22 de octubre de 2020, la licenciada Marianela Arias Chacón, en su condición de gestora oficiosa de la compañía San Antonio

---

Winery, Inc., solicitó la inscripción de la marca “STELLA ROSA” para las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 32** para proteger y distinguir: bebidas no alcohólicas, vinos sin alcohol; **clase 33** para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas, excepto cervezas. La traducción de la marca del italiano es ESTRELLA ROSADA.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:09:15 horas del 27 de enero de 2021, le señaló al solicitante las objeciones de fondo contenidas en la solicitud, e indicó que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, dada la identidad entre los signos que se encuentra inscritos según registros 94942, 124640, 205851, 123345, 191400 y los productos que se pretenden proteger y comercializar, por ser similares o relacionados con los que protegen las marcas inscritas. Lo anterior, conforme a la inadmisibilidad contemplada con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas) (folios 27 y 28 del expediente principal).

Por escrito enviado al Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de febrero de 2021, la representante de la compañía solicitante San Antonio Winery, Inc., solicitó restringir la lista de los productos por proteger y comercializar en **clase 32** internacional para que en adelante se continúe con el trámite de la solicitud sobre la protección de vinos sin alcohol.

Por escrito adicional 2021/3571 del 15 de marzo de 2021, la compañía solicitante pidió prórroga, sin embargo, esa gestión no fue admitida por resolución de las 13:45:54 horas del 24 de marzo de 2021. Mediante documento adicional 2021/4382 del 6 de abril de 2021, la promovente solicitó prórroga nuevamente, la cual fue denegada por resolución de las 10:23:13 horas del 15 de abril de 2021. Sin embargo, la prórroga es concedida con posterioridad, mediante resolución de las 11:28:31 horas del 29 de abril de 2021 (folios 37 a 44 y 31 del expediente principal).

Mediante escrito adicional 2021/7276 del 31 de mayo de 2021, la compañía solicitante se refirió a lo prevenido y manifestó lo siguiente: su representada San Antonio Winery Inc., es

---

una compañía reconocida en el negocio de los vinos, ha logrado posicionarse a través de los años en ese mercado y de esa misma manera es reconocida por el público consumidor. Entre el signo solicitado y las marcas inscritas existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral. Además, su representada protege productos de la clase 32 internacional y las marcas inscritas protegen cervezas; por lo que, sus canales de comercialización y distribución son diferentes.

Por resolución de las 14:49:43 horas del 22 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud del signo marcario STELLA ROSA para las clases 32 y 33 internacional, pedido por la compañía San Antonio Winery Inc. debido a la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas, registros 94942, 124640, 205851, 191400, todas ellas propiedad de la compañía Anheuser-Busch Inbev S.A., dada la semejanza contenida entre los signos y los productos a proteger, conforme lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la licenciada Marianela Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía San Antonio Winery, Inc., apeló y argumentó:

1. Su representada mantiene el criterio que debe otorgarse el registro debido a que existen suficientes elementos que los distinguen. La marca solicitada por su representada -STELLA ROSA- y las marcas base de la objeción -STELLA ARTOIS y STELLA- protegen diferentes productos; mientras la primera protege en clase 32 vinos sin alcohol y en clase 33 bebidas alcohólicas, excepto cervezas; las segundas protegen en mayor parte las cervezas, pues los canales de comercialización y expendio de los productos no coincidirán lo que descarta el riesgo de confusión al consumidor.

2. Respecto de las similitudes gráficas y fonéticas argumentadas por el Registro, si bien los signos contienen la palabra STELLA, la impresión en conjunto posee fuerza suficiente para que el consumidor las identifique con su respectivo origen empresarial. Por cuanto las marcas a inscribir y los signos inscritos se diferencian con fuerza en las palabras ROSA y ARTOIS lo que hace posible la coexistencia registral de ambos signos a partir del análisis integral de los signos.
3. Los titulares no son competidores directos ni indirectos por lo que se debe aplicar el principio de especialidad.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la parte recurrente amplió sus alegatos de defensa y manifestó:

1. El consumidor adquiere los productos para satisfacer una necesidad, por ello, la relación entre el producto y su finalidad es primordial. De ahí, los criterios adoptados para determinar si los signos son o no confundibles, respecto de su naturaleza, destino, carácter de competidor, mercado final y anaqueles o canales de distribución.
2. Los signos no son confundibles entre sí. STELLA ARTOIS y STELLA protegen



cerveza y comercialmente se presenta así mientras que la solicitud de su representada pretende proteger bebidas alcohólicas excepto cervezas y vinos sin



alcohol, comercialmente se presentan así por lo que no existe tal relación en el mercado, debido a que no son el mismo producto ni se encuentran relacionados.

3. El consumidor medio no realiza un análisis profundo o sistemático del signo marcario para detectar las diferencias entre una y otra marca, porque su percepción es en conjunto. Los distintivos en cuestión tienen segmentos de mercado totalmente distintos entre sí y no existe posibilidad alguna de que los consumidores se confundan. Además, existen registralmente otros signos que contienen la denominación STELLA, inscritos en diferentes clases.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía Anheuser-Busch InBev S.A. tiene inscritas las siguientes marcas de fábrica:

1. **STELLA ARTOIS**, registro **124640**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cerveza. Inscrita el 12 de diciembre de 2001 y vigente hasta el 12 de diciembre de 2021 (folios 6 y 7 del expediente principal).
2. **STELLA** registro **191400**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cerveza. Inscrita el 5 de junio de 2009 y vigente hasta el 5 de junio de 2029 (folios 8 y 9 del expediente principal).

3. **STELLA ARTOIS** registro **94942**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Inscrita el 4 de marzo de 1996 y vigente hasta el 4 de marzo de 2026 (folios 10 y 11 del expediente principal).



4. registro **205851**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cervezas. Inscrita el 10 de diciembre de 2010 y vigente hasta el 10 de diciembre de 2030 (folios 14 y 15 del expediente principal).

**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. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Previo emitir las consideraciones de fondo del presente caso, este Tribunal estima procedente hacer un llamado de atención al Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto del análisis realizado al expediente se desprende que los documentos no se encuentran en estricto orden cronológico, de tal suerte que no quedan claras las actuaciones por parte de dicha instancia administrativa, como es el caso del otorgamiento o no de las prórrogas solicitadas, lo cual provoca confusión. Además, no se puede obviar que la falta al deber de cuidado sobre el contenido de los autos en el presente caso pudo haber dejado en indefensión a la compañía solicitante. Lo anterior, en clara

---

contravención de lo estipulado en el artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Ahora bien, para el caso concreto es necesario hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis que posibilitan el registro de las marcas y que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y su reglamento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley de cita, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Tal prohibición se configura, dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (inciso a); o cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así, no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Asimismo, un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. De ello se deriva que entre menos aptitud distintiva posea el 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 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, 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.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro; y ello por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Finalmente, 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 la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el estudio de los signos y determinar el riesgo de confusión, el operador jurídico se debe colocar en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 los mismos. 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. El Registro de instancia determinó la inadmisibilidad contemplada bajo el indicado numeral y denegó el signo pedido por considerar que existen similitudes con los distintivos inscritos y los productos por proteger y comercializar.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, debido a que, vistos los signos cotejados: **STELLA ROSA** (solicitado) y **STELLA / STELLA ARTOIS** (inscritos), se desprende que a nivel gráfico el denominativo empleado en la solicitud se conforma por la frase **STELLA ROSA** en contraposición con los denominativos que se encuentran inscritos **STELLA / STELLA ARTOIS**; si bien ambos comparten la palabra **STELLA** en su composición gramatical, los vocablos **ROSA** y **ARTOIS** permiten diferenciar los signos vistos en su conjunto, por lo que, el consumidor al ver las denominaciones no las podría relacionar dadas sus particularidades, lo que hace posible su coexistencia registral.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de los signos **STELLA ROSA** y **STELLA** o **STELLA ARTOIS**, a diferencia de lo externado por el Registro, se escuchan y perciben de manera muy diferente, porque la palabra ROSA le proporciona una carga distintiva importante al signo solicitado en relación con los inscritos. No se puede obviar que el contenido sonoro de los signos impacta en forma directa en el oyente; principalmente porque el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y en el recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que, para el caso en examen

---

el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización, en este caso sobre el término **ROSA**, de ahí que no exista similitud en este sentido con relación a la marca inscrita.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, la palabra **STELLA** refiere al concepto de **ESTRELLA**, que en ambas propuestas es semejante, además de arbitrario respecto del producto que se pretende proteger. No obstante, las palabras **ROSA** que refiere a una flor o al color rosado o rosa, y **ARTOIS** que es el nombre de una antigua provincia francesa, no evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, recae en innecesario realizar un análisis exhaustivo en ese sentido. De ello se colige que ambos signos cuentan con un elemento diferenciador que le permite al consumidor diferenciar las marcas, así como su correspondiente origen empresarial. No lleva razón el Registro cuando indica que la palabra ROSA en el signo solicitado refiere a vinos rosados; es criterio de este Tribunal que tal vocablo es únicamente un adjetivo que califica al término estrella, tal como lo indica el mismo solicitante en su escrito inicial cuando traduce el signo.

Por otra parte, cabe señalar 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. En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles.

Para el caso en examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado y determinado, contempla elementos suficientes que lo hacen identificable para el consumidor respecto de los productos que comercializa la compañía titular de los registros inscritos. En este sentido ambos signos pueden coexistir registralmente sin que se genere riesgo de error o confusión u asociación empresarial al consumidor con relación a los productos que protege y comercializa la compañía titular del registro inscrito, por lo que resulta innecesario realizar el cotejo de productos.

Lo anterior, aunado a que el consumidor al que van dirigidos los productos no solo es distinto, sino que además, en los supermercados, los vinos y las cervezas se ubican en anaqueles separados, pese a que se encuentren en la misma sección, de ahí que no se pueda generar error o confusión respecto del origen empresarial y el producto que se pretende comercializar.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, estos son acogidos. Del cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que, pese a que los signos comparten la palabra STELLA dentro de su estructura gramatical, el solicitado también contempla la palabra ROSA, la cual le proporciona más diferencias que similitudes en relación con los inscritos: STELLA y STELLA ARTOIS; por tanto, son fácilmente identificables en el mercado y el solicitado merece protección registral.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía SAN ANTONIO WINERY INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:49:43 horas del 22 de julio de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía SAN ANTONIO WINERY INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:49:43 horas del 22 de julio de 2021, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. 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)  
Fecha y hora: 15/02/2022 04:39 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/02/2022 01:56 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/02/2022 09:31 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/02/2022 08:41 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/02/2022 04:54 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

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

**TNR: 00.72.33**