

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0004-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “BOA BREWING COMPANY”**

**ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-3999, REGISTRO 273216**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0064-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con tres minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.


Recurso de apelación planteado por el abogado Enrique Loria Bruncker, cédula de identidad 1-1354-0390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-749784, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio El Patio tercer piso, Facio Abogados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:13 horas del 20 de setiembre de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de enero de 2021, la abogada María José Hernández Ibarra, cédula de identidad 1-1161-0851, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial administrativa de la empresa **BORA BREWING COMPANY S.R.L.**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-717890, domiciliada en San José, Urbanización Montealegre, 300 metros sur y 50 metros este de la Universidad Veritas; presentó solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica y comercio **BOA BREWING COMPANY**, registro 273216, titular **ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA**, en clase 32 internacional, alegando que su representada es productora de cerveza artesanal desde el año

2014, la cual comercializa a partir del año 2015 y cuenta con la marca  registro 257959, en clase 32 del nomenclátor internacional, inscrita en año 2016, de igual forma el signo marcario **BOA BREWING COMPANY**, comercia el mismo producto que protege la marca de su representada.

Manifiesta la representante de BORA BREWING COMPANY S.R.L., que por medio de una página en Facebook denominada BOA Brewing y creada en el año 2019, su representada se entera de la existencia del signo que se pretende anular, siendo que para ese momento la marca de su representada contaba con cinco años de estar en el comercio y poseer su página en Facebook desde el año 2014.

En consecuencia, entre la marca registrada de su representada BOA BREWING CO y la marca inscrita BOA BREWING COMPANY, existe semejanza a nivel gráfico y fonético, además de proteger el mismo producto en clase 32 internacional sea cerveza artesanal, provocando con ello un perjuicio para el negocio de su representada, generando confusión en el consumidor e infringiendo los principios y normas legales que rigen la materia.

---

Mediante resolución de las 13:23:33 horas del 25 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular de la marca de fábrica BOA BREWING COMPANY registro 273216, para que se pronuncie al respecto (folios 34 y 35 del expediente de origen); y por medio de escrito presentado el 2 de julio de 2021, se apersona el abogado Enrique Loria Brunker, de calidades y en la representación citada, contestando la nulidad planteada (folios 58 al 61 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de nulidad en virtud de haberse inscrito la marca en contravención a la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Enrique Loria Brunker en representación de la empresa ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de setiembre de 2021, apeló y manifestó dentro de sus agravios que su representada inició con anticipación operaciones y comercialización de sus productos y posterior a ello se solicitó conforme a derecho el registro del signo BOA BREWING COMPANY, tramitado bajo el expediente número 2018-0003999, cumpliendo en su momento con todas las etapas del proceso de calificación para su posterior inscripción, además manifiesta que en dicho trámite nunca se presentó por parte del registro alguna prevención que prohibiera la coexistencia de la marca de su representada, al mismo tiempo el registro se encuentra en la obligación de aplicar el ordenamiento jurídico y al haber aprobado la inscripción del signo solicitado, este brindó confianza plena y legítima para que pudiera hacer uso del signo inscrito bajo un régimen de derecho que el mismo Estado le confirió.

Además, indica el apelante que su representada efectuó la correspondiente publicación del edicto, por ende, cumplió con el plazo establecido para que terceros interesados interpusieran oposición contra el signo solicitado en su momento, no presentándose oposición alguna.

Por otra parte, en cuanto al principio de confianza legítima, manifiesta el recurrente que su representada confió en el análisis y lo resuelto por parte del Registro respecto a la inscripción de su signo; esto con el propósito de poder desarrollar la marca junto con su empresa a la cual se le han dedicado años de trabajo, esfuerzo personal, económico, publicidad y embotellamiento, por medio de un establecimiento comercial que funciona en Guanacaste; sin dejar de lado que su representada en ningún momento actuó con mala fe en contra del signo de la accionante, por el contrario desconocía de su existencia ya que dicha situación nunca le ocasionó consecuencias entre los consumidores de sus productos y no produjo confusión en razón de que el lugar dónde se comercializan sus productos es en la provincia de Guanacaste.

Continúa manifestando el apelante, que su representada protege una serie de productos entre los cuales se encuentran las cervezas, aguas minerales, bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas de distintas naturaleza y el signo inscrito únicamente protege cervezas, además se es desconocido por esta representación si hay presencia en el mercado de ese producto, ya que ningún consumidor ha indicado la similitud o confusión en el producto, debido a esto de anularse el signo de su representada generaría un perjuicio al restringir la elaboración de todos sus productos.

Por otra parte, indica el apelante que los signos son distintos en relación a los productos que ofrece la marca de su representada, además ideológicamente es

distinta respecto a su concepto y origen, por cuanto el vocablo BOA refiere a una clase de serpiente que habita en Costa Rica representando con ello la naturaleza y fauna existente en la provincia de Guanacaste; asimismo la representación de la empresa BORA BREWING COMPANY S.R.L., en un artículo publicado en el periódico La República menciona que el significado de su nombre hace referencia a la palabra Bora que es utilizada cuando sucede algo inesperado como una lluvia en verano, en el entendido que dicho significado es aplicado para que cuando los consumidores pidan una Bora Brewing, sea algo que ellos no esperaban y les guste, razón por la cual fonéticamente al pronunciar los términos de los signos BOA y BORA, su sonido es diferente, como el origen de sus nombres que poseen un significado propio ante sus consumidores e ideológicamente son distintas; además cabe indicar que los términos BREWING y COMPANY, son genéricos y no susceptibles de apropiación los cuales hoy en día conviven con otras cervecerías que los utilizan en sus denominaciones como por ejemplo: Jaco Brewing Company, Tamarindo Brewing Company, y Volcano Brewing Company.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



- 1.- Marca de fábrica  registro 257959, inscrita el 2 de diciembre de 2016, vigente hasta el 2 de diciembre de 2026, titular BORA BREWING COMPANY S.R.L., para proteger en clase 32 internacional: cervezas (folios 110 y 110 vuelto de expediente principal).
- 2.- Marca de fábrica **BOA BREWING COMPANY** registro 273216, inscrita el 6 de agosto de 2018, vigente hasta el 6 de agosto de 2028, titular ROGUE LIQUID

---

LIBATIONS LIMITADA, para proteger en clase 32 internacional: cervezas, aguas minerales, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas (folios 111 y 111 vuelto de expediente principal).

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

**CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD.** El numeral 37 de la Ley de Marcas regula la **nulidad del registro**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito.

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá

a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca **BOA BREWING COMPANY** registro 273216, titular ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA, inscrita el 6 de agosto de 2018, para proteger en clase 32 internacional: cervezas, aguas minerales, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; y siendo que estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 15 de enero de 2021, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

**II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En ese sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación; respectivamente estos incisos indican:

- 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, 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 o productos o servicios

---

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

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 esto 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, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Entonces, 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.



Ahora bien, las marcas por cotejar son las siguientes:

## **SIGNO QUE SE SOLICITA ANULAR**

### **BOA BREWING COMPANY**

**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


## **SIGNO DE LA GESTIONANTE DE LA NULIDAD**



**CLASE 32:** cervezas.

Así, en el caso concreto examinando en su conjunto el signo que se pretende anular



**BOA BREWING COMPANY** con la marca registrada , observa este Tribunal que gráficamente el signo que se pide anular es denominativo conformado por los términos BOA BREWING COMPANY, escritos con una grafía sencilla en letras color negro, en cuanto al signo propiedad de la empresa BORA BREWING

---

COMPANY S.R.L., es mixto conformado por un diseño, considera este Tribunal que presentan similitud en su elemento literal ya que resaltan los términos **BORA / BOA / BREWING / CO / COMPANY**, siendo sus únicas diferencias la letra **R** y en el término **COMPANY** su abreviatura que es **CO**; de ahí que las marcas presentan similitud en su elemento literal por lo que el consumidor podría confundir los signos y derivar un riesgo de confusión o asociación empresarial.

En cuanto al cotejo fonético de los signos **BORA BREWING CO** y **BOA BREWING COMPANY**, estima este Tribunal que existe analogía ya que la conformación de sus elementos denominativos y el impacto sonoro en conjunto hacen que sean percibidos y escuchados por el oído del consumidor de forma similar, lo que no le permite a este poder diferenciarlos en el mercado, lo que crea confusión en cuanto a su identidad y origen, por ende induciría al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de la misma procedencia.

Desde el punto de vista ideológico es claro que los signos en disputa poseen similitud, ya que al utilizar ambas las palabras en idioma inglés **BREWING** que refiere a un término que se traduce al castellano como fabricación de cerveza, del término **COMPANY** y su abreviatura **CO**, que su traducción al español refiere a compañía; de ahí que las marcas evoquen el mismo concepto en el consumidor el cual podrá relacionarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo la misma línea de productos y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos poseen semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual el signo que se pretende su nulidad no tiene suficiente distintividad para poder coexistir con la marca inscrita y en

---

consecuencia el consumidor no logrará identificar los signos marcarios, así como sus productos sin que ello genere riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, por tratarse del mismo tipo de productos (cervezas) o relacionados, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los similares puntos de venta, centros de distribución y demás lugares en donde se expenden al público consumidor, lo que acrecienta la posibilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional y son de la misma naturaleza en cuanto a los productos que indica la clase 32; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya un origen empresarial común, ya que por la similitud que guardan las marcas le lleve a asumir que provienen del mismo productor o comercializador.

Por otro parte, como se desprende del cotejo antes realizado el signo que se solicita anular **BOA BREWING COMPANY** está escrito en letras normales tan solo resaltadas en negrita, lo cual no configura un diseño como tal, siendo que la marca inscrita posee un diseño al incluir elementos literales y gráficos, por lo que se puede considerar que posee mayor aptitud distintiva:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor” (Lobato, Manuel (2002). Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 301)

Por ende, con respecto a los agravios expresados por la representación de la

---

compañía ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA, no son de recibo por cuanto considera este Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene por demostrado con claridad que el registro de la marca **BOA BREWING COMPANY** que se pretende anular no fue realizado de forma correcta por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, al presentar los signos marcarios similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar un riesgo de asociación empresarial, encontrándose dicha marca dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos, establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

Por todas las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado Enrique Loria Brunker, en calidad de apoderado especial administrativo de la compañía **ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:13 horas del 20 de setiembre de 2021, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Enrique Loria Brunker en calidad de apoderado especial administrativo de la compañía **ROGUE LIQUID LIBATIONS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:13 horas del 20 de setiembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

---

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90