

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0186-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“PALMA CRISTAL”**

**CERVECERÍA BUCANERO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-8216)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0258-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, abogado, cédula de identidad número 1-694-636, en su carácter de apoderado especial de **Cervecería Bucanero S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Cuba, con domicilio en calle 49 número 2817, esquina 49 A, reparto Kohly, Municipio de Playa, Ciudad de la Habana 11300, Cuba, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:35 horas del 1º de marzo de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PALMA CRISTAL**” para proteger y distinguir en clase 32: cervezas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:14:35 horas del 1º de marzo de 2022, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y

---

b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas registradas **CRISTAL PLUS, CRISTAL, CRISTAL CERVECERIA** y distinguir los mismos productos.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Brenes Lleras**, apeló lo resuelto y expuso como agravios:

**1-**La resolución impugnada carece de fundamento legal ya que entre la marca solicitada PALMA CRISTAL y los signos registrados CRISTAL no existe similitud tal que pueda generar un riesgo de confusión en el público sobre el origen de los productos.

**2-**Desde un punto de vista gráfico o visual la marca solicitada incluye la denominación PALMA que constituye un elemento predominante dentro de la marca, que además se encuentra escrito de primero, lo cual hace que las marcas en cuestión sean percibidas visualmente en forma distinta por parte del público consumidor y por lo tanto tal diferencia basta para evitar cualquier riesgo de confusión.

**3-**Fonéticamente la denominación PALMA diferencia los signos.

**4-** Desde un punto de vista ideológico, la denominación PALMA, en la marca solicitada PALMA CRISTAL, genera principalmente la idea de una planta o árbol tropical, provocando conceptos muy distintos a los generados con el signo CRISTAL y que llega a reafirmar que no hay riesgo de confusión entre la marca solicitada y los signos inscritos.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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:

1. **“CRISTAL PLUS”** registro 151270 propiedad de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S. A.**, inscrita el 08/02/2005 con fecha de vencimiento el 08/02/2025, en clase 32 distingue: agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines; cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra; bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y zumos de frutas, siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas.
2. **“CRISTAL”** registro 222494 propiedad de DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., inscrita el 06/11/2012 con fecha de vencimiento el 06/11/2022, en clase 32 distingue: Cervezas sin alcohol.
3. Nombre comercial **“CRISTAL CERVECERIA”** registro 124707 propiedad de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, inscrita el 08/04/2002 distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines. Ubicado en Heredia, en Echeverría Cantón de Flores, San Joaquín de Heredia.

**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.** 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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 ( en adelante Ley de marcas)

---

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- 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 contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

**Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,

tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

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.

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Dadas las pautas a seguir se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **PALMA CRISTAL**

Cervezas

### **SIGNOS REGISTRADOS**

#### **CRISTAL PLUS - CRISTAL - CRISTAL CERVECERIA**

Cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza sin alcohol. Cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra

Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter. (Se incluye en el cotejo, únicamente los productos o servicios relacionados con la marca solicitada)

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente 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 la 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 **PALMA CRISTAL** y los signos registrados **CRISTAL PLUS - CRISTAL - CRISTAL CERVECERIA**, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **CRISTAL**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

El elemento denominativo PALMA del signo solicitado no le agrega suficiente distintividad para trasladar el término CRISTAL protegido a un segundo plano.

El término **CRISTAL**, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos protegidos por los signos inscritos.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es idéntica (CRISTAL); para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos

---

enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. 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. El mercado de venta de productos opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca con los que se ofertan.

En el campo ideológico el elemento preponderante de los signos evoca el mismo concepto para el consumidor, en este caso con relación al producto puede evocar una bebida cristalina o vidrio.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento de la 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 establecidas en esta norma 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.

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 el presente asunto la marca solicitada protege los mismos productos que los distinguidos

---

por las marcas registradas, sea cervezas, así como los mismos productos que se fabrican y distribuyen en el establecimiento comercial cuyo nombre comercial se encuentra inscrito.

En este sentido es obvio que el titular de los signos goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

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.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé 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 entre los signos cotejados, por encontrarse inscritos los signos **CRISTAL PLUS - CRISTAL - CRISTAL CERVECERIA** y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **PALMA CRISTAL** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 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 **José Paulo Brenes Lleras**, en su carácter de apoderado de especial de **Cervecería Bucanero S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:35 horas del 1° de marzo del 2022, la cual en este acto se confirma.



---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **José Paulo Brenes Lleras**, en su carácter de apoderado de especial de **Cervecería Bucanero S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:35 horas del 1° de marzo del 2022, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Soto Arias**

**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**