

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0122-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

GRIFO DORADO GLDK S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-3874)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0233-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **María Fernanda Céspedes Mora**, cédula de identidad 1-1702-0429, asistente legal, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRIFO DORADO GLDK S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-824246, con domicilio social en San José, San Pedro de Montes de Oca, calle tres, ciento cincuenta metros norte del edificio anexo de la Municipalidad de Montes de Oca, contiguo al parqueo La Calle, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:14 horas del 19 de enero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento presentado el 4 de mayo de 2022, la señorita **María Fernanda Céspedes Mora**, de calidades

indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **GRIFO DORADO GLDK S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica , en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cerveza.

Una vez publicados los edictos de ley, el señor **Eliot Campos Ballard**, empresario, cédula de identidad 9-0088-0025, vecino de Coronado, San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **BROOKLYN S.A.**, cédula jurídica 3-101-165419, domiciliada en San José, San Isidro de Vásquez de Coronado, del Aserradero de Vargas, cien metros al oeste, presenta oposición, en virtud de que en el año 1990 él inauguró el establecimiento comercial PIZZAS CACCIO en la "Calle de la Amargura" para vender pizzas y cerveza, esta última se vende en jarras gigantes de vidrio con cerveza cruda que se bautizó con el nombre de Olaffo, luego introducen **OLAFFO TORERO** con sabor a cereza, y debido a su gran aceptación nace la marca **CACCIO'S HOME OF THE OLAFFO**, registro 203238. En el 2000 Caccio's se trasladó a un lugar más grande, que cerró en diciembre de 2020 y actualmente se ubica en Moravia. Justo al lado de ese local que se cerró, se abrió en el 2021 el establecimiento El Pretil, que empezó a vender y promocionar cerveza cruda en jarras gigantes bajo el nombre de OLAF, a pesar de que su representada tiene inscritas las marcas **OLAFFO**, registro 161347, que protege en clase 21 cerveza cruda servida en una jarra de vidrio y **OLAFFO TORERO**, registro 178106, para proteger en clase 32 cerveza con sabor a cereza, que son famosas. Las marcas protegen y distinguen productos y servicios relacionados entre sí, por lo que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de marcas.

Por resolución de las 11:08:01 horas del 29 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición a la solicitante, quien no se manifestó.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:56:14 horas del 19 de enero de 2023, rechazó declarar la notoriedad de las marcas de la oponente, declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la compañía **BROOKLYN S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica en clase 32 internacional, la cual denegó de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2023, la apoderada especial de la compañía **GRIFO DORADO GLDK S.R.L.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la licenciada **Melissa Mora Martin**, en representación de la misma compañía solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución venida en alzada, y expresó los siguientes agravios:

1. Las marcas **“OLAFFO”**, **“OLAFFO TORERO”** (diseño) y **“CACCIO’S Home of the Olaffo”** (diseño), propiedad de la compañía oponente, y la marca de su representada **“EL PRETIL OLAF”** (diseño) visualmente son distintas gracias a las palabras “El Pretil” que no están contenidas en las marcas inscritas, además, están de primero y en un tamaño superior al término “OLAF”. De igual forma el diseño es diferente al incluir personas sobre un muro y ramas de trigo, mientras que en las inscritas se incluye una jarra de cerveza en una y en **“CACCIO’S Home of the Olaffo”** lo que sobresale es **“CACCIO’S”** por su grafía, color y tamaño.

2. Dentro del análisis fonético, los signos del oponente se escuchan totalmente distintos al signo de su representada al estar compuestas por más o menos palabras y hasta en otro idioma, mientras que el signo solicitado contiene tres palabras totalmente distintas a las marcas inscritas.
3. Del cotejo ideológico, se desprende que las marcas registradas OLAFFO, OLAFFO TORERO, CACCIO'S HOME OF THE OLAFFO, no tienen suficiente distintividad, el término "OLAFFO" no es creativo ni original, ni de fantasía; a diferencia de la marca de su representada cuyo término pretil significa muro, por lo que es diferente a las marcas registradas.
4. La marca solicitada es una creación original y única. De un análisis en conjunto de las marcas se determina que no existe posibilidad de confusión ni de asociación empresarial. (Cita el voto 0325-2020 de las 16:09 horas del 19 de junio de 2020 del Tribunal Registral Administrativo).
5. Existen más de 10 marcas inscritas que contienen el término OLAF, por lo que las marcas pueden coexistir.

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, a nombre de **BROOKLYN S.A.**, los siguientes signos marcarios:

1. Marca de fábrica **OLAFFO**, registro **161347**, en clase 21 internacional, protege: cerveza cruda servida en una jarra de vidrio. Inscrita el 18 de agosto de 2006 y vigente hasta el 18 de agosto de 2026. (Folio 103 del expediente principal)



2. Marca de comercio , registro **178106**, en clase 32 internacional, protege: cervezas con sabor a cereza, la cual se distinguirá con el término

OLAFFO TORERO. Inscrita el 01 de agosto de 2008 y vigente hasta el 01 de agosto de 2028. (folio 104 del expediente principal)



3. Marca de servicios , registro **203238**, en clase 43 internacional, protege: Servicios de alimentación, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Inscrita el 27 de agosto de 2010 y vigente hasta el 27 de agosto de 2030. (Folio 105 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. 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 DEL ASUNTO. Una marca es todo signo que tenga la capacidad de distinguir los productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, en esta línea, el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) la define de la siguiente forma:

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.

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en el artículo 8 de la Ley de marcas, que en lo de interés para este caso determina:

Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es 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 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.

[...] (La negrita es del original)

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de

asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...] (Lo resaltado es del original)

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); así como otorgar más valor a las semejanzas que a las diferencias entre los signos en conflicto, porque son las que fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA	MARCAS REGISTRADAS		
	OLAFFO		
Clase 32 Cerveza	Clase 12 Cerveza cruda servida en una jarra de vidrio	Clase 32 Cervezas con sabor a cereza, la cual se distinguirá con el término OLAFFO TORERO	Clase 43 Servicios de alimentación, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Al realizar el análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico la



marca propuesta  corresponde a un signo mixto, su parte denominativa incluye los vocablos “**EL PRETIL**” y “**OLAF**”, escritos en mayúscula y letras de color blanco y el término “**OLAF**” cuenta con una grafía distinta, y están contenidos dentro de un rectángulo delineado en blanco, que a su vez está sobrepuesto a un círculo delineado en blanco, sobre la línea inferior del rectángulo destacan 4 siluetas humanas y en ambos extremos hay un racimo de trigo, todos de color blanco, todo dentro de otro rectángulo de color negro. En cuanto a las marcas registradas, encontramos una denominativa, “**OLAFFO**”, escrita en mayúscula, sin tipografía especial y en letras de color negro; y dos mixtas: “**Olaffo Torero**” escrita en color

negro, una palabra sobre la otra, dentro de una jarra cervecera que contiene un líquido de tonalidad rojiza, y “**CACCIO’S HOME OF THE OLAFFO**”, escrita toda en mayúscula, con tipografía especial, “**CACCIO’S**” en letras de color azul, iluminadas en amarillo, debajo de esta palabra, en menor tamaño y en color blanco “**HOME OF THE OLAFFO**”, a la derecha de los denominativos hay una jarra cervecera con líquido amarillo inclinada hacia la izquierda, todo dentro de un rectángulo de color negro.

Como puede observarse la denominación propuesta “**EL PRETIL OLAF**” incluye la palabra “**OLAF**” que se encuentra inmersa en su totalidad en todas las marcas registradas, pues emplean la palabra **OLAFFO** dentro de su estructura, y es precisamente la parte denominativa la que se constituye en el elemento preponderante en todos los signos mixtos, pues el consumidor la solicitará y la recomendará por la parte denominativa, y no por su aspecto gráfico, aunado a esto,



obsérvese que en el signo propuesto la palabra “**OLAF**” aunque está posicionada más abajo, tiene el mismo tamaño que los términos “**EL PRETIL**” y está escrita con un tipo de letra más llamativo, lo cual hace que se destaque dentro del diseño solicitado, por lo que al ser cotejados todos los denominativos, la presencia de “**OLAF**” y “**OLAFFO**” generan más similitudes que diferencias entre los signos, debido a que si bien la solicitante omite en su propuesta el empleo de las letras **F** y **O**, tal característica no es suficiente para distinguirse con relación a los denominativos inscritos, pues el consumidor a golpe de vista guarda en su memoria un recuerdo imperfecto de las marcas, por lo que puede verse inducido en confusión tanto directa como indirecta.

A nivel fonético, al pronunciar los signos estos suenan y se escuchan de manera semejante, por cuanto, si bien los signos cotejados cuentan con otros aditamentos diferentes en su conformación gramatical, como lo son las frases EL PRETIL OLAF, OLAFFO TORERO y CACCIO'S HOME OF THE OLAFFO, todos coinciden en los elementos **OLAF** y **OLAFFO**, estando su única diferencia en el empleo de la letra **O** condición que no le proporciona suficiente distintividad, por cuanto, sea su pronunciación correcta o no, el sonido que emiten los signos al oído humano es muy similar, lo que cual puede llevar a pensar a los consumidores que están ante productos y servicios que son brindados por un mismo empresario, o incluso por distintos empresarios que están relacionados entre sí.

Desde el punto de vista ideológico, la denominación propuesta se compone por la frase **EL PRETIL OLAF** y las denominaciones inscritas por **OLAFFO**, **OLAFFO TORERO** y **CACCIO'S HOME OF THE OLAFFO (CACCIO LA CASA DEL OLAFFO)**, de ahí que, si bien entre ellos existen frases con contenido lingüístico específico, todas ellas refieren a los elementos “**OLAF**” y “**OLAFFO**”, donde “**OLAF**” resulta ser un nombre de origen escandinavo y noruego, y “**OLAFFO**” aunque no cuenta con significado, alguno lo cual lo constituye en un término de fantasía, puede inducir a los consumidores a pensar en el personaje de caricatura Olafo El Amargado, que era un vikingo, es decir un marino escandinavo, lo cual puede inducir al imaginario de los consumidores a generar una relación entre el signo solicitado y los inscritos.

Ahora bien, en cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir la marca



pedida en clase 32 internacional, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados con los productos y la actividad comercial que ejerce la titular **BROOKLYN S.A.**, por lo que al coincidir en

el mismo objeto de protección y comercialización el consumidor puede confundirse en su elección. Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos, servicios o giro comercial sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Conforme a lo analizado, se rechazan los agravios expresados por la apelante, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, dada la coincidencia entre los productos y servicios protegidos. Contrario a lo manifestado por la recurrente, el signo sí fue analizado como un todo, sin fraccionar o desmembrar los elementos, y de esta forma es que se determina la existencia de similitudes que les impide la coexistencia en el mercado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, procediendo bajo dicho contenido su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por **María Fernanda Céspedes Mora**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRIFO DORADO GLDK S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **María Fernanda Céspedes Mora**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRIFO DORADO GLDK S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:14 horas del 19 de enero de 2023, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36