



**RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0077-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA**



**BRATEN HOLDINGS LLC, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10302
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0090-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0359-0010, vecina de San José, apoderada especial de la empresa Braten Holdings LLC, constituida conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 3411 Silverside Road 104, Wilmington, Delaware 19810, New Castle County, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:10 del 22 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas, y en su condición de apoderada especial de la empresa Braten Holdings LLC, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.

Mediante resolución final dictada a las 13:58:10 del 22 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por derechos de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica



entre el signo solicitado y los inscritos  en clase 32 para

proteger cerveza; **REPÚBLICA PARRILERA** en clase 32 para proteger: cerveza; y



, nombre comercial, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de cerveza; bar y restaurante; registros propiedad de Distribuidora La Florida S.A. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a y b



de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **BRATEN HOLDINGS LLC**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Si bien los signos comparten el término REPÚBLICA no implica que exista un riesgo de confusión para el consumidor, realizando un análisis más profundo, este término por sí solo no es de uso exclusivo por parte de Distribuidora La Florida S.A. puesto que es un sinónimo de país o COUNTRY en inglés y este término está compartido por otras 6 empresas en clases 32 y 33 que son clases directamente relacionadas. (Ver listado en legajo de apelación imagen 12).
2. Lo distintivo serán los términos adicionales que se incorporen analizando el signo en su conjunto como un todo.
3. La primera marca incluye el término PARRILERA el cual es suficientemente distintivo, y la segunda incluye el término PARRILLERA, además de la palabra PILSEN con lo cual aún es más claro que la distintividad viene del conjunto de esos términos. La marca solicitada incluye el término LA TUYA, el cual le proporciona una diferencia absoluta puesto que se trata de un término distintivo, que no describe el producto a identificar, tampoco describe sus características ni ninguna cualidad o aptitud del producto en sí.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.



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. 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 o el origen 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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría



verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en 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, 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.

[...]

De acuerdo con 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 dicho producto, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse 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. De esto 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 ellos.



Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y



los signos inscritos:

Marca solicitada



Para proteger en clase 32 cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.

Signos distintivos inscritos



Clase 32 para proteger cerveza.

**REPÚBLICA
PARRILERA**

Clase 32 para proteger: cerveza.



Nombre comercial, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de cerveza; bar y



restaurante, ubicado en Escazú centro, del bar La Taberna 175 metros oeste, San José, Costa Rica.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido se compone de las palabras **“REPÚBLICA LA TUYA”**, marca compuesta por tres palabras, las letras en color azul; y por su parte, los signos inscritos, si bien están compuestas por varias palabras, el elemento preponderante en los tres signos inscritos lo constituye la palabra **“REPÚBLICA”**, que precisamente es el elemento preponderante de la marca solicitada. Por otra parte, la marca solicitada incluye las palabras “la tuya”, sin embargo, considera esta instancia, la disposición y tamaño de las palabras visualizado en la totalidad de la marca pretendida, resultan poco relevantes desde la óptica del consumidor medio, siendo la palabra “República” el elemento sobresaliente y que es el que igualmente resalta en los signos inscritos, lo que, sin duda, generaría una confusión en el consumidor sobre el origen empresarial.

Está similitud gráfica, lógicamente deriva en una similitud a nivel fonético dada la igualdad con esa palabra predominante, asimismo en el ámbito ideológico.

Siendo así, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con los inscritos dada la identidad en cuanto a la palabra **“REPÚBLICA”**, existiendo igualdad entre el elemento preponderante de los signos.



Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los signos inscritos, puede observarse en el cotejo realizado, protegen en clase 32 cervezas, además de un nombre comercial para proteger un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de cerveza; bar y restaurante; por su parte el solicitado



lo es para proteger y distinguir cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. Al ser productos iguales y relacionados, así como el giro del nombre comercial destinado a la venta de cervezas; se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor medio.

Con respecto a lo alegado por el recurrente sobre la existencia de múltiples signos inscritos que contienen la palabra “República” (o Country); debe insistir este Tribunal, que el rechazo de la marca solicitada deviene por lo preponderante del elemento en común con los signos inscritos, y que los elementos que podrían dotarla de distintividad, se presentan de forma muy diminuta y en una disposición que no es a simple vista retenida por el consumidor medio. Note el recurrente que la lista de signos que detalla en su escrito de



apelación, todos presentan elementos que la diferencian de los inscritos, tales como, “Absolut” o diseños que eliminan esta posibilidad de asociación.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca



solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **BRATEN HOLDINGS LLC**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existiendo riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 13:58:10 del 22 de noviembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO



Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, apoderada especial de la empresa Braten Holdings LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:10 del 22 de noviembre de 2023, la que **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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2024 10:49 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2024 09:19 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2024 09:00 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2024 02:00 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2024 10:10 AM

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55