



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0524-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE COMERCIO Y SERVICIOS
VOX POPULI, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3823
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0319-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con catorce minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Antonio Saad Meza, cédula de identidad 8-0082-0700, vecino de San Rafael de Escazú, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VOX POPULI, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-210422, con domicilio en Heredia-Belén San Antonio, de la Municipalidad 100 metros este, en contra de la resolución final dictada a las 09:10:36 horas del 20 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de abril de 2024, el señor Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VOX POPULI, S.A.**, solicita la inscripción de la marca de



CU4TRO PLUMAS

comercio y servicios , en clase 33 internacional, para proteger bebidas alcohólicas (con la excepción de cervezas), bebidas espirituosas, guaro, bebidas y cócteles a base de guaro.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 09:10:36 horas del 20 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **VOX POPULI, S.A.**, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca a registrar es CU4TRO PLUMAS (diseño), ostenta la distintividad mínima requerida para ser susceptible de registro. Se compone de letras y colores que permite al consumidor promedio diferenciar y escoger los productos y servicios respecto a sus competidores. La marca contrastante CACIQUE debe ser analizada como un conjunto no descomponible en las partes que la integran.



Debe entenderse como un conjunto integrado de elementos figurativos y denominativos que no cobra significación cuando el registrador lo desagrega.

El registrador comete un error vulgar ya que confunde un “tocado ceremonial” de un Cacique de influencia mesoamericana con plumas de un tocado indígena de un Piel Roja de Norteamérica. Además, en las marcas inscritas no se describe que sean plumas, lo que es suficiente para echar atrás lo analizado por la Administración.

2. El registrador manifestó que Guaró CACIQUE en Costa Rica se le conoce como 4 plumas, por lo que existe subjetividad por parte del registrador cuando analiza el signo.

3. No existe riesgo de confusión entre consumidores ya que no existe una semejanza entre marcas porque el signo pretendido CU4TRO PLUMAS y la marca CACIQUE tienen denominaciones distintas como para no producir confusión entre los consumidores sobre el origen comercial, y a efecto de determinar si entre ellas existe posible riesgo de confusión, deben analizarse en su conjunto, operando con la totalidad de los elementos, integrantes, sin descomponer su unidad gráfica o fonética en dibujos determinísticos, representaciones publicitarias, fonemas o voces parciales, razón por la que no se puede aplicar al presente caso la doctrina sobre la coincidencia ideológica sobre el solo uso de un elemento gráfico, incluso la vulgarización de la marca registrada es tal, que el mismo registrador dice, sin prueba de propiedad que al Guaró en Costa Rica se le llama 4 plumas.

4. No existe semejanza entre los signos que conlleve a vinculación empresarial y a confusión en el consumidor. No existe semejanza



gráfica, ortográfica ni coincidencia por sílabas entre otros que lleve a pensar al consumidor que se está ante el mismo grupo empresarial.

5. Aduce que la marca figurativa del signo CACIQUE lo ve el registrador como 4 plumas “innegablemente”, en parte porque la parte denominativa de la propaganda de 10 años atrás refiere a un slogan publicitario que reduce a 4 plumas el tocado; que se utilizó para proteger un giro comercial de venta de guaro. Esto no le resta distintividad a la marca pedida y no le aplica ninguna prohibición que puede aplicarse a marcas compuestas por elementos ideológicos que conlleven a una similitud conceptual.

6. La marca de su representada no violenta el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ni tampoco contraviene los incisos del artículo 8 de la Ley 7978.

7. El registro del signo pretendido, no se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal ya que el mercado del guaro en Costa Rica es monopólico y nuestro proveedor será el Consejo Nacional de Producción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, los siguientes signos:



i. Marca de fábrica, registro 153806, clase 33 internacional, protege y distingue, guaro. Inscrita desde el 8 de



setiembre de 2005, vigente hasta el 8 de setiembre de 2025. (folios 8 a 10 del expediente principal).



ii. Señal de publicidad comercial , registro 167631, clase 50 internacional, para la promoción, distribución, publicidad de la marca de fábrica CACIQUE, así como el logo de la cabeza de un indio con 4 plumas, en eventos feriales nacionales, conciertos, actividades sociales de masificación pública o privada. Inscrita el 25 de mayo de 2007. (folios 11 a 12 del expediente principal).



iii. Marca de fábrica , registro 194815, clase 33 internacional, protege y distingue, bebidas alcohólicas, específicamente, aguardiente o guaro. Inscrita el 28 de setiembre de 2009, vigente hasta el 28 de setiembre de 2029. (folios 13 a 14 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS



SIGNOS ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; 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, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse 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 despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.



En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen y se promociona.

Los signos por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 33, bebidas alcohólicas (con la excepción de cervezas), bebidas espirituosas, guaro, bebidas y cócteles a base de guaro

Signos registrados



Clase 33: guaro



Clase 50: para la promoción, distribución, publicidad de la marca de fábrica CACIQUE, así como el logo de la **cabeza de un indio con 4 plumas**, en eventos feriales nacionales, conciertos, actividades sociales de masificación pública o privada.



Clase 33: bebidas alcohólicas, específicamente, aguardiente o guaro.



En el análisis unitario de los signos, se denota que el signo propuesto es mixto, se conforma de un elemento figurativo de cuatro plumas



CU4TRO PLUMAS

de color negro y gris, las cuales muestran un suave movimiento, debajo del diseño figurativo se posiciona la denominación **CU4TRO PLUMAS**, escrita en letras mayúsculas de color negro, el número “4” ubicado entre la vocal “U” y la consonante “T” representa la vocal “A”. Como puede apreciarse el elemento denominativo del signo está formado por la frase **CU4TRO PLUMAS**, y un diseño figurativo de cuatro plumas.



Por su parte, los signos inscritos: , , , son mixtos, se componen de la palabra **CACIQUE**, escrita en letras mayúsculas en una tipografía especial, de color blanco, celeste y



negro, de una figura que asemeja a un cacique , que tiene en su cabeza cuatro plumas de color amarillo, y la palabra **Guaro**, que es un término genérico, escrita en una tipografía especial, ubicada debajo del término **CACIQUE**, que refiere al jefe de un grupo indígena, los elementos denominativos y el diseño figurativo se encuentran dentro de una figura geométrica cuyo fondo es de color rojo.



Ahora bien, después de cotejar los signos, a nivel gráfico o visual se denota que visualmente los distintivos confrontados tienen denominaciones diferentes, sin embargo, provocan similitud en sus elementos figurativos, principalmente en cuanto a las plumas y la cantidad que contiene el signo propuesto y las que lleva en la cabeza la figura del cacique que contienen los signos inscritos propiedad del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, es evidente que sí poseen un elemento preponderante y distintivo en común, que se convierte en un factor que puede llevar a un riesgo de confusión o asociación empresarial al público consumidor, debido a que este podría pensar perfectamente que hubo una actualización del distintivo para reforzar su imagen en el mercado. Por lo que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado presenta semejanzas con los signos inscritos.

Al presentarse una semejanza gráfica entre el signo solicitado e inscrito respecto al elemento figurativo de las plumas, existe una similitud visual.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, los elementos denominativos del signo solicitado y los signos inscritos su pronunciación y la sonoridad que produce al oído del consumidor es diferente.

En el campo ideológico o conceptual, los signos generan en la mente del consumidor ideas similares en virtud del elemento que tienen en común el **diseño de plumas**, por lo que el consumidor medio asociará que los productos que brindan dichos signos cotejados se relacionan entre sí.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 417-IP-2015 Indica:



La similitud ideológica o conceptual se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea se podría impedir al consumidor distinguir una de otra.

Por lo tanto, a pesar de ser fonética o gráficamente diferentes, y generar prima facie una impresión distinta, la posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, le podría impedir distinguir y diferenciar una marca de otra, según sea el caso.

El signo solicitado y el registrado mantienen una característica o idea común, el primero con una referencia directa a la cantidad de plumas, en su parte denominativa **CU4TRO PLUMAS** y en la parte gráfica donde se refleja una misma cantidad de plumas; por otra parte, tenemos la marca inscrita, que posee como uno de sus elementos más característicos en su parte gráfica “un indio con **4 plumas**”, evocando con ello una idea similar, incluso así se encuentra descrito y protegido en la señal de propaganda registro 167631.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica e ideológica, corresponde analizar los productos del signo solicitado, el cual protege y distingue en clase 33 internacional bebidas alcohólicas (con la excepción de cervezas), bebidas espirituosas, guaro, bebidas y



cócteles a base de guaro, los signos inscritos, la marca **guaro**, la señal de publicidad



, promociona en clase 50 internacional, distribución, publicidad de la marca de fábrica CACIQUE, así como el logo de la cabeza de un indio **con 4 plumas**, en eventos feriales nacionales, conciertos, actividades sociales de masificación pública o privada, y la



marca , protege en clase 33 internacional, aguardiente o guaro, de manera que los productos de los signos se encuentran relacionados, porque todos van dirigidos al ámbito de las bebidas alcohólicas, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, debido a que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, ello, porque puede llegar a pensar que la titular de los signos inscritos sacó al mercado una nueva línea de productos en clase 33 internacional, con el signo



CUATRO PLUMAS

solicitado .

En virtud del análisis realizado, no es posible la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado, lo que impide el registro de la marca solicitada, ello, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

En cuanto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, acerca de que la marca solicitada goza de distintividad



respecto a la marca inscrita, no lleva razón la apelante en su agravio, en el sentido que el elemento denominativo de la marca solicitada CUATRO PLUMAS (diseño), es un término utilizado en el comercio costarricense, para llamar al guaro CACIQUE, aunado a que se refuerza de un diseño de cuatro plumas, el cual tiene relación con los signos inscritos CACIQUE GUARO, donde la palabra cacique refiere a un jefe indígena, reforzada por la figura de un cacique, que tiene sobre su cabeza **cuatro plumas**, esta similitud desde una perspectiva gráfica e ideológica podría llevar a que un consumidor piense que el nuevo signo es una versión actualizada del signo anterior, para mejorar su imagen en el mercado, y la palabra GUARO es un término genérico respecto a los productos que protege, bebidas alcohólicas. De modo tal, que la frase CUATRO PLUMAS reforzado por el diseño de cuatro plumas, es una locución cultural que se vincula con ese tipo de bebida alcohólica.

Sobre el agravio que presenta la representación de la empresa impugnante, en cuanto a que el registrador manifiesta que guaro Cacique en Costa Rica se le conoce como 4 plumas, por lo que existe subjetividad por parte del registrador cuando analiza el signo, no lleva razón la apelante en su alegato, dado que como puede observarse del contenido de la resolución recurrida, se observa que se hizo un análisis de los signos en conflicto, es decir, se ha cotejado los distintivos marcarios conforme la Ley de marcas y su Reglamento para determinar si se presentan semejanzas o diferencias entre los signos, y en el caso de existir semejanzas si estas pueden causar riesgo de confusión o asociación empresarial, por ende, el cotejo marcario siempre se realiza bajo la normativa marcaria.



Además, concuerda este órgano de alzada, con la posición del Registro al indicar:

“CUATRO PLUMAS” o la imagen del cacique con cuatro plumas en la cabeza, es un signo conocido en Costa Rica y relacionado con bebidas alcohólicas, por lo que al analizarlo con el signo solicitado es evidente que trasmiten la misma idea al consumidor y éste podría pensar que ambos distintivos poseen el mismo origen empresarial.

Se debe considerar que el a quo fundamenta su análisis en diferentes sitios web que evidencian la forma en que el público consumidor identifica la marca inscrita tal como se evidencia en el siguiente enlace: <https://tomepalpinto.com/2021/10/14/vuelve-el-4-plumas-fanal-volvera-a>

Referente al agravio que expone la representación de la empresa recurrente, sobre que la marca de su representada no violenta el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ni tampoco contraviene los incisos del artículo 8 de la Ley 7978, no lleva razón la apelante, pues cabe resaltar que en la objeción de fondo, así como en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Intelectual fue claro en indicar, que el signo solicitado no era objeto de registro por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y en ningún momento cuando hizo el análisis del signo solicitado y los signos inscritos se refirió al artículo 7 de la citada ley.

Respecto al agravio que propone la apelante, que el registro del signo pretendido, no se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en lo atinente a este agravio, es importante



indicar a la recurrente que el Registro de la Propiedad Intelectual en ningún momento en la resolución impugnada manifestó que se haya solicitado la inscripción del signo para realizar prácticas desleales o con fines ilícitos para perjudicar a la empresa titular de las marcas inscritas, lo que sí dijo el Registro es que la marca pedida no es admisible por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VOX POPULI, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:36 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VOX POPULI, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:36 horas del 20 de noviembre de 2024, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33