



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0210-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA**



GORILA VEGAN S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2024-984)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0012-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Franco Arroyo Ramírez, portador de la cédula de identidad 1-1581-0268, vecino de San José, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Gorila Vegan S.R.L., cédula jurídica: 3-102-892766, sociedad constituida y organizada de acuerdo con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Curridabat, El Prado, 400 sur 10 este de McDonald's frente a Plaza del Sol. Apartamentos Alquisa, Curridabat, 11801, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:59:44 del 26 de marzo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Franco Arroyo Ramírez, de calidades indicadas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Gorila Vegan S.R.L.,



solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio en clase 32 para proteger y distinguir bebidas deportivas ricas en proteína y en clase 30: barras de cereal altas en proteína.

Por resolución dictada a las 09:59:44 del 26 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud por derecho de terceros, al estar inscrita la marca **GORILLA BOWLS** y determinar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, productos relacionados, según el artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

La representación de la empresa solicitante **GORILA VEGAN S.R.L.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. No se ha hecho uso de la marca “Gorilla Bowls” desde su fecha de inscripción, como se desprende de la prueba documental que se ofrece, la marca no tiene presencia en ninguno de los canales de distribución ni de promoción que cualquier otra marca que protege bienes similares utilizaría para promocionar y hacer llegar los productos al consumidor.
2. La falta de uso de la marca “Gorilla Bowls” aplica para su registro en ambas clases 30 y 32.
3. No hay posibilidad de que la coexistencia de ambas marcas genere confusión sobre el consumidor, pues se trata de



productos radicalmente distintos, con canales de distribución muy diferentes y un perfil de consumidor meta distinto.

4. El que ambas marcas tengan el nombre en inglés de un animal, como el Gorila, no crea necesariamente confusión.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 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 marcaria 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 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); 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 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 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 c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan 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 las marcas inscritas:

Marca solicitada



Para proteger en clase 32 bebidas deportivas ricas en proteína y en clase 30: barras de cereal altas en proteína.

Marca inscrita

GORILLA BOWLS

Clase 30 para proteger “productos de pastelería y confitería; helados” y en clase 32 “bebidas sin alcohol; bebidas a base de fruta ASAÍ y de otras frutas; otras preparaciones para elaborar bebidas”.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, el signo inscrito es denominativo, en el tanto el signo solicitado mixto. Los signos son gráficamente idénticos, en cuanto al elemento preponderante de ambos ya que comparten la palabra “GORILLA”, si bien es cierto la marca registrada tiene además el término BOWLS, esta es una palabra de uso común, que no puede ser apropiada y no le otorga distintividad al signo.



En cuanto a la marca solicitada es un signo mixto conformado por diseño y palabras: **GORILLA VEGAN**, en igual sentido, la palabra **VEGAN** no puede ser tomada en cuenta para otorgar distintividad ya que es un término de uso común que le da una característica al producto, además el diseño produce un grado de distintividad pero no es suficiente para considerarlo preponderante en el conjunto, el elemento que predomina en ambos es **GORILLA**, por lo que se produce riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

A nivel fonético suenan exactamente igual por lo que también en este aspecto existe similitud. Y desde el punto de vista ideológico evocan el mismo concepto referido a un animal salvaje (gorila).

Por lo anterior para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas.

Conforme el cotejo marcario queda claro que el signo solicitado incluye el elemento preponderante del signo inscrito, con la única diferencia que incluye el singo solicitado la palabra “VEGAN” que como se indicó es de uso común, dado lo cual, provoca que exista similitud gráfica, fonética e ideológica en la marca solicitada con relación a la inscrita.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde analizar los productos que pretende proteger en clase 32 bebidas deportivas ricas en proteína y en clase 30 barras de cereal altas en proteína, por lo que esos productos están altamente relacionados con los productos que protege la marca inscrita, que protegen productos de pastelería en clase 30 y bebidas sin alcohol, otras preparaciones para elaborar bebidas en clase 32.



Por lo anterior, no es de aplicación el principio de especialidad marcaria que permite que puedan ser inscritas marcas con similitudes o incluso iguales pero que protejan diferentes productos o servicios, situación que no se da en el presente asunto. Dado lo cual, para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas.

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 es idéntico en cuanto al elemento preponderante de la marca inscrita, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

En cuanto al no uso de la marca **GORILLA BOWLS**, para tal efecto nuestro ordenamiento tiene previsto el procedimiento que debe seguir, en este aspecto.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **GORILA VEGAN S.R.L.**, 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; existe riesgo de confusión en 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 09:59:44 del 26 de marzo de 2024, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Franco Arroyo Ramírez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Gorila Vegan S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:59:44 del 26 de marzo 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33