



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0096-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “LOVE BEER”**

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9802)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y dos minutos del cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **Distribuidora La Florida, S.A.**, cédula jurídica: 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las Instalaciones de La Cervecería Costa Rica, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:24:52 horas del 26 de febrero de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Distribuidora La Florida, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LOVE BEER**”, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 14:24:52 horas del 26 de febrero de 2025, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, expresando como agravios lo siguiente:

1. Actualmente coexisten 3 marcas diferentes que contienen el término “**LOVE**”, de las cuales dos tienen titulares distintos y protegen algún tipo de bebida. De hecho, hay dos marcas, LOVE WATER y VITAMIN WATER LOVE, que comparten los términos “WATER” y “LOVE” y protegen agua de algún tipo, y aun teniendo titulares diferentes, se permitió su registro. Esto demuestra que en esos casos no se consideró que hubiera riesgo de confusión para el consumidor o riesgo de asociación empresarial.

2. Los productos protegidos por las marcas registradas y el signo solicitado por su representada son completamente diferentes, por lo que se debe aplicar el principio de especialidad. Mi representada busca proteger “cervezas”, mientras que los demás registros protegen “agua mineral”, “agua vitaminada” y “limonada”, productos



que son tan diferentes que no se encontrarán en los mismos pasillos de los supermercados o puntos de venta.

3. El público meta al cual van dirigidos los productos son distintos. Las cervezas sólo pueden ser vendidas a personas mayores de edad, mientras que los distintos tipos de agua y la limonada puede ser vendida a cualquier persona sin importar su edad.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1. , registro: 298981, inscrita desde el 30 de agosto de 2021, vigente hasta el 30 de agosto de 2031, titular: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA POWER BRANDS LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: Agua mineral. (certificación visible a folio 3 a 4 legajo de apelación)



2. , registro: 283207, inscrita desde el 11 de octubre de 2019, vigente hasta el 11 de octubre de 2029, titular: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA POWER BRANDS LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: limonada. (certificación visible a folio 5 a 6 legajo de apelación)



3. , registro: 268818, inscrita desde el 23 de enero 2018,



vigente hasta el 23 de enero 2028, titular: METRO CONECTANDO, SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: agua vitaminada. (certificación visible a folio 7 a 8 legajo de apelación)

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978, conceptualiza la marca 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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas 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, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

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 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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda



posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y con los signos inscritos.

MARCA SOLICITADA

LOVE BEER

Clase 32 internacional: cervezas.

MARCAS REGISTRADAS

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| | | |
| Clase 32 internacional: Agua mineral. | Clase 32 internacional: limonada. | Clase 32 internacional: agua vitaminada. |

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada es denominativa, conformada por los términos “LOVE BEER”. En tanto, los signos registrados son mixtos, es decir, incluyen una parte denominativa y otra figurativa.



Al comparar las marcas, se denota que todas comparten el término “LOVE”, siendo el elemento destacado visualmente y con el carácter dominante en cada uno de los signos cotejados, por lo que constituye el elemento preponderante y el que recordará el consumidor, mientras que los otros vocablos que acompañan a la palabra “LOVE”, como “BEER”, “WATER”, “LEMON LIMONADA” y “VITAMIN WATER”, son términos genéricos y de uso común. De tal forma es que se determina que **gráfica o visualmente**, son similares, al compartir el elemento sobresaliente “LOVE”.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito **fonético o auditivo** ya que su pronunciación y sonoridad es muy similar al coincidir en el nominativo “LOVE”, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, la palabra “LOVE”, es un término escrito en el idioma inglés, el cual se traduce al español como “AMOR”, evocando la misma idea en la mente del consumidor. La idea que comunican las marcas cotejadas es idéntica: “amor por...”, lo cual llevaría al consumidor a confundirlas o pensar que devienen el mismo origen empresarial.

Una vez analizado el cotejo marcario, es importante el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Como señala el artículo 24 citado 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...”. Ante esta norma reglamentaria, lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca solicitada busca proteger en clase 32 internacional: cervezas, mientras las marcas registradas distinguen en la misma clase 32 de la nomenclatura internacional: agua mineral; limonada; agua vitaminada.

Como puede apreciarse los productos del signo propuesto y los productos de las marcas registradas se relacionan entre sí, toda vez, que ambos signos protegen bebidas, por lo que comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos, de tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad.

Manifiesta el apelante, que se permitió el registro de las marcas opuestas a su signo, y en ese momento no se consideró que hubiera riesgo de confusión. Sobre este punto es necesario indicar que el examen de registro de cada marca se realiza en forma independiente, cada solicitud es evaluada por sí misma y no está condicionada a otros procedimientos o trámites, por lo que las consideraciones para que los signos opuestos accedieran a la protección registral, fueron analizados en su momento.

Con respecto, a que los productos del signo solicitado y las marcas inscritas van dirigidos a un público meta distinto, no es de recibo, por



cuanto todos estos productos pueden ser consumidos por una misma persona en diferentes contextos, además de que suelen compartir los mismos puntos de distribución y ventas, pueden venderse en los mismos supermercados y restaurantes. De tal forma que, si existe la posibilidad de confusión, aún cuando se trate de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Distribuidora La Florida, S.A.**, 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 la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Distribuidora La Florida, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:24:52 horas del 26 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.



NOTIFIQUESE.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53