



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0294-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9221)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0047-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y siete minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:17:00 horas del 4 de abril de 2025.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de setiembre de 2024, la abogada Laura María Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA ISLEÑA DE ALIMENTOS, S.A**, presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica que distingue en clase 32: Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.

El 25 de noviembre de 2024, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de su marca **ULTRA**.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:17:00 horas del 4 de abril de 2025, declaró sin lugar la oposición



planteada y acogió el signo solicitado .

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. **ULTRA** es un signo marcario registrado que merece protección exclusiva en la clase 32.



2. La afirmación del Registro, que el término “ULTRA” carece de exclusividad por considerarse de uso común es manifiestamente errónea y contraria a precedentes claros y firmes de ese mismo órgano y del Tribunal Registral Administrativo. Como se ha demostrado, ULTRA fue registrada tras un análisis de fondo en el que se reconoció su distintividad, su carácter registrable y su aptitud para ser apropiado en exclusiva por mi representada.
3. No se trata de un término de uso común como considera el Registro, al contrario, ULTRA es una marca registrada, susceptible de apropiación exclusiva por su representada, y por supuesto, susceptible de la protección que establece el artículo 25 de la Ley de Marcas frente a terceros que utilicen signos idénticos o similares.
4. Tanto el Registro como este Tribunal han reafirmado que ULTRA® es un signo susceptible de apropiación exclusiva por parte de Distribuidora La Florida, S.A., dado que no es un término de uso común.
5. Si bien el signo objeto de esta oposición está compuesto por diferentes elementos, lo cierto es que contiene el signo ULTRA®, el cual es propiedad exclusiva de Distribuidora La Florida, S.A. y merece protección registral frente a terceros. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Marcas.
6. Existe riesgo de confusión si se inscribe el signo solicitado.

Indica que la oposición es parcial únicamente sobre la denominación ULTRA el resto del signo no se está objetando.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, las siguientes marcas:

1. **“ULTRA”**, en clase 32, para proteger y distinguir: cervezas, bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta, registro 290505 vigente hasta el 24 de agosto de 2030
2. **“Imperial Ultra”**, en clase 32 para proteger cervezas, bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta, registro: 277740, vigente: hasta el 25 de febrero del 2029.
3. **“Imperial Ultra Light”**, en clase 32 para proteger cervezas, bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta, registro: 279832, vigente: hasta el 4 de junio del 2029.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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 LAS MARCAS EN CONFLICTO Y RIESGO DE CONFUSIÓN. Según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, referente a las prohibiciones de inscripción extrínsecas de marcas, un signo no puede ingresar a la esfera registral cuando afecte algún



derecho de terceros, ya sea por ser idéntico, similar y distinga productos y servicios idénticos o relacionados con signos previamente registrados por un tercero.

Examinada la resolución del Registro este Órgano determina que la resolución apelada se ajusta a derecho por los siguientes motivos:

El artículo 2 de la ley de marcas define la marca como:

Marca: 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.

Esta definición entre otros puntos señala la distintividad como característica específica y esencial de un signo para su registro.

En el caso particular el Registro indicó que el término ULTRA es un signo débil, un término de uso común en el sector de mercado correspondiente.

La distintividad de un signo es una cualidad intrínseca que le permite distinguirse en el mercado como débil o fuerte, con respecto a este tema indica el autor Chijane:

Un signo será intrínsecamente distintivo cuando carezca de adherencia conceptual al producto o servicio a distinguir, por tratarse de signos imaginarios o signos que, si bien pertenecen al lenguaje corriente, identifican productos con los que no tienen ningún tipo de vinculación lógica, es decir, signos arbitrarios. Al



contrario, se reputan marcas débiles las que se asocian mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, por tratarse de signos evocativos o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas o de uso común. (Chijane, D. (2007) Derecho de marcas. Editorial B de F. Montevideo, Uruguay. p. 403)

Con respecto al riesgo de confusión y la distintividad de los signos fuertes o débiles el mismo autor indica:

Las marcas de fuerte distintividad tenderán a identificar una sola cosa o una sola fuente a la vista del público consumidor, por ello, merecen una elevada tutela legal. En cambio, los signos débiles, tenderán a referir a una pluralidad de cosas, y por ello reciben una menor tutela. Vinculando el grado de distintividad inherente de la marca prioritaria al concepto de riesgo confusorio, se expresa: a) las pequeñas diferencias que presente un signo posterior respecto a una marca prioritaria altamente distintiva no servirán para evadir el riesgo de confusión, b) al contrario, las marcas débiles deberán soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de “sanción” a la escasa originalidad del signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión. (Chijane, D. (2007) Derecho de marcas. Editorial B de F. Montevideo, Uruguay. pp. 404, 405)



Concuerda el Tribunal en cuanto al carácter débil de los signos registrados ULTRA. El prefijo "ULTRA" funciona como un adjetivo laudatorio. En el lenguaje comercial, "Ultra" sugiere una característica superior (ultraligera, ultrafiltrada, ultra fresca).


Al ser un término que describe una cualidad del proceso de producción o del contenido calórico de la cerveza, entra en la categoría de **marca débil**. Las marcas débiles deben tolerar la coexistencia con otros signos que utilicen el mismo término, siempre que haya otros elementos que las diferencien.

Lo anterior ha dado pie a un antecedente jurisprudencial tratado por el Tribunal como: La doctrina de las "Marcas Débiles" y la copia parcial.


Efectivamente, en el derecho marcario costarricense y la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo (TRA), se aplica el principio de que quien elige una marca débil debe soportar una mayor proximidad de sus competidores, lo anterior conlleva un derecho de exclusión limitado, al ser "ULTRA" un término débil, el titular no puede impedir que otros lo utilicen en sus propias marcas, en relación con los productos a distinguir.

También se establece el concepto de "copia parcial": Si un tercero



solicita la inscripción de  , no existe infracción o riesgo de confusión, ya que los elementos comunes (ULTRA PREMIUM LIGHT) no son reivindicables (no sujetos a protección exclusiva). Por lo tanto, la protección se limita al conjunto exacto tanto a la denominación



CRACKED CANOE y a los elementos gráficos () que acompañan al nombre.

En el caso particular según lo antes citado, la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo establece que, ante marcas compuestas por elementos débiles, el examen de confusión o cotejo marcario debe centrarse en los elementos adicionales que aportan la fuerza distintiva.

Indica el oponente que su oposición es parcial respecto del término **ULTRA**. Por lo anterior considera esta instancia que en vista que dicho término asociado a los productos representa una marca débil, los signos en conflicto presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas para coexistir registralmente.

En el plano fonético "**ULTRA**" en el signo solicitado, tiene tan poca fuerza distintiva que el consumidor desplaza su atención hacia la

marca principal **CRACKED
CANOE** .

Ideológicamente, "**ULTRA**" es idéntico, pero por su escasa fuerza distintiva no es vinculante para determinar semejanza.

En el plano gráfico, el conjunto marcario prevalece sobre el término débil "**ULTRA**" por lo que no se puede determinar semejanza.

Según lo anterior, si el Registro de la Propiedad Intelectual le permitiera la exclusividad absoluta de la palabra "**ULTRA**" a un solo titular, estaría concediendo un monopolio sobre una categoría de producto, impidiendo que los competidores informen al consumidor



sobre la naturaleza de su propia cerveza. Esto violaría los principios de libre competencia y transparencia al consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:17:00 horas del 4 de abril de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:17:00 horas del 4 de abril de 2025, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33