



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0386-TRA-PI

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO OLIVER'S
QUORHUM**

OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3999)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0093-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, domiciliada en Zona Franca de Hato Nuevo, Nave 1, Santo Domingo Oeste CP 109052, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:20:30 horas del 22 de julio de 2025.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Oliver's Quorhum**, en clase 33 para distinguir ron.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, con fundamento en 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 representante de la empresa solicitante lo apeló, y en sus agravios indicó:

1. Los productos de los listados bajo cotejo son diferentes aun estando en la misma clase, su consumidor está bien informado y puede diferenciarlos claramente, además que sus mercados son diferentes, por lo que hay ausencia de riesgo de confusión y es de aplicación el principio de especialidad.
2. Los signos presentan diferencias suficientes para permitir la coexistencia, en el solicitado el elemento predominante es la palabra QUORHUM (la apelante indica erróneamente OPTHIMUS), siendo OLIVER un elemento referencial al origen empresarial, lo cual lo diferencia respecto de HENRY OLIVER GIN a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Solicita continuar con el registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución



que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio, a nombre de Grupo Nus S.A. de C.V.,

**HENRY
OLIVER
-GIN-**

, en clase 33 para distinguir bebidas alcohólicas, específicamente ginebra, registro 274491, con vencimiento al 8 de octubre de 2028 (folios 5 y 6 legajo de apelación).

TERCERO. 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 empresarial 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 que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, en el caso bajo estudio según sus 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.

[...]

En el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b)



trascrito, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J:

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 el signo propuesto y la marca inscrita.

Signo solicitado	Marca inscrita
Oliver's Quorhum	

Tal y como concluyó el Registro de la Propiedad Intelectual, los signos cotejados son altamente similares. Comparten la palabra OLIVER, en la solicitada es la primera palabra de la frase propuesta, en la inscrita se destaca como elemento central del diseño, por lo tanto, es un



elemento preponderante que, además, es totalmente arbitrario respecto de los productos tanto solicitados como inscritos, por ende, con una carga distintiva muy fuerte. No es de recibo el alegato referido a que, en el signo solicitado, el elemento principal es QUORHUM y se crea diferencia suficiente, ya que OLIVER es la primera palabra y por ende preponderante, y está enteramente contenida en la marca inscrita, constituyendo el elemento sobresaliente del signo inscrito.

En el aspecto fonético, la impresión auditiva que generan los signos es muy similar dadas las semejanzas gráficas indicadas, máxime al coincidir en el elemento preponderante “OLIVER”. Al tener una alta similitud sonora, puede inducirse a error al consumidor, el cual puede pensar que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

Respecto a la similitud ideológica, considera esta instancia el elemento preponderante OLIVER, corresponde a un nombre propio, que no evoca una idea en particular, por lo que no se genera una identidad en este sentido.

Respecto al cotejo de los listados, tenemos que los productos son de la misma naturaleza, sea bebidas alcohólicas destiladas, por lo tanto, no es dable aplicar el principio de especialidad que solicita la apelante. Pretender aplicar el principio de especialidad tal cual lo plantea la apelante, desvirtúa el fin propio de este principio, que lo que pretende es evitar confusión en el mercado sobre el origen empresarial, que en este caso resulta evidente por ser bebidas alcohólicas ambas.



Por todo lo anterior, el consumidor podría considerar que los productos identificados con el nuevo signo provienen del mismo origen empresarial de la marca inscrita, o al menos están relacionados con este, dándose el fenómeno de la confusión, el cual afecta no solamente al consumidor en su elección a la hora de ejercer su acto de consumo, sino al titular de las marcas inscritas, el cual debe ser tutelado de oficio, artículo 14 de la Ley de marcas. Por tanto, se rechazan los agravios expuestos y se confirma el criterio vertido en la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:30 horas del 22 de julio de 2025, la que se confirma. 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

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36