



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0382-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO OLIVER'S PRESIDENTE
OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4009
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0124-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y seis minutos del cinco de marzo 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 Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de 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 09:56:08 horas del 22 de julio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de abril de 2025,



la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLIVER'S PRESIDENTE**, para proteger y distinguir en clase 33: ron.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 09:56:08 horas del 22 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada **OLIVER'S PRESIDENTE**, por derecho de terceros al presentar identidad gráfica

y fonética con el signo registrado , además por la relación existente entre productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, 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 OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC., apeló y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca solicitada **OLIVER'S PRESIDENTE**, pretende proteger ron en clase 33, y el signo registrado HENRY OLIVER -GIN- (diseño), protege en clase 33: bebidas alcohólicas, específicamente ginebra, a pesar de que las marcas protegen bebidas alcohólicas en la misma clase, estas son de distintos tipos y el consumidor puede distinguirlas; en consecuencia, en aplicación del principio de especialidad, estas pueden coexistir registralmente sin que exista riesgo de confusión o asociación empresarial.

2. En la marca solicitada **OLIVER'S PRESIDENTE**, el vocablo predominante es **PRESIDENTE**, ya que la palabra **OLIVER'S**, es



secundaria y su función es referenciar; de ahí que, el término **OLIVER**, alude al nombre de la empresa fabricante **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.**, reconocida por ser una productora de ron premium, razón por la cual, esa palabra identifica la procedencia empresarial, y no se configura en el elemento central del distintivo marcario pretendido, como se demuestra con las siguientes



imágenes: y . En consecuencia, al observar las anteriores etiquetas, el vocablo que destaca es **PRESIDENTE**, que refiere al nombre de la marca; de ahí que, la disposición gráfica y comercial de los términos **OLIVER** y **PRESIDENTE**, hace que el consumidor identifique y reconozca el producto por medio del signo **OLIVER'S PRESIDENTE**, mediante el cual se ofrece el ron en el comercio, y sin que se presente confusión en el consumidor.

3. Del cotejo marcario entre los signos **OLIVER'S PRESIDENTE**, y **HENRY OLIVER GIN**, se determina que gráficamente presentan una estructura visual diferente, debido a que el registrado refiere a una composición de nombres propios, más una indicación genérica del producto Ginebra; por el contrario, el solicitado **OLIVER'S PRESIDENTE**, claramente se compone por una palabra secundaria dominante; en el campo fonético, tanto su pronunciación como sonoridad son totalmente disímiles, a pesar de estar conformados por el vocablo **OLIVER**, ya que este se presenta con un aspecto y énfasis diferente, lo cual viene a reducir la posibilidad de que el consumidor se confunda; e ideológicamente el inscrito refiere a una marca personal relacionada con ginebra, y el pretendido alude a una marca premium, sofisticada y vinculada con ron de alta gama. En




consecuencia, su alcance es disímil y será apreciado por el consumidor de manera distinta.

4. Respecto a la relación de productos sea: ron y ginebra, a pesar de encontrarse estos en la clase 33, son completamente distinguibles debido a los ingredientes, su elaboración, características físicas del producto, formas de consumo y tipo de consumidor al que van dirigidos, por cuanto el ron deriva de la caña de azúcar, y con fuerte presencia en el mercado premium y coleccionista, con envejecimientos prolongados y matices complejos que atraen a un consumidor conocedor y exigente; por el contrario, la ginebra comercializada por la marca Henry Oliver Gin, es destilada con predominancia de enebro, comúnmente asociada a combinaciones con tónicos y cócteles, dirigida a un consumidor distinto, con gustos y momentos de consumo diferentes; por tales razones, el consumidor de esos tipos de licores es especializado e informado de su naturaleza, por lo cual no podría existir posibilidad de que se presente riesgo de confusión o asociación entre los distintivos marcarios en conflicto.

Finalmente, como sustento de sus agravios menciona los votos 0266-2022, 813- 2011 y 0542-2022, emitidos por este Tribunal y solicita continuar con el registro de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 , registro 274491, inscrita desde el 8 de octubre de 2018, vigente hasta el 8 de octubre de 2028, titular GRUPO NUS, S.A. DE C.V., para proteger en



clase 33: bebidas alcohólicas, específicamente, ginebra (folios 5 y 6 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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 ahí que, 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 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, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En ese sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, de la solicitud marcaría propuesta y determinar que no se encuentre comprendida en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

De ahí que, la normativa marcaría establece una serie de prohibiciones de registro, basados en la existencia de derechos previos que podrían verse perjudicados con la inscripción de la marca pretendida, configurándose tales prohibiciones conforme a los incisos siguientes:

- 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 relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario entrar a realizar el cotejo entre el signo propuesto y la marca inscrita.

Signo solicitado	Marca inscrita
OLIVER'S PRESIDENTE	
Clase 33	
Ron.	Bebidas alcohólicas, específicamente, ginebra.



De conformidad con la comparación en conjunto de los signos y valorando los agravios de la apelación, se determina desde el punto de vista gráfico, que la marca solicitada es denominativa, conformada por la composición gramatical **OLIVER'S PRESIDENTE**, escrita en una grafía sencilla, en letras de color negro. Por su parte, el signo inscrito es mixto, compuesto por la palabra **HENRY**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas negras, bajo esta se aprecia el término **OLIVER**, de manera predominante, escrito con una grafía especial en letras mayúsculas negras, rodeadas por un diseño de líneas verdes, y en la parte inferior de este término se ubica la palabra **GIN**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas negras, delineadas en color verde.

De la descripción anterior, se desprende que por la concordancia gramatical que presentan los signos dentro de su conformación en relación con la palabra **OLIVER**, que es la parte preponderante de la marca registrada, puede generar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de los signos provoca que su pronunciación englobe una fonética análoga, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor para que este pueda deslindar la marca pretendida de la registrada; por el contrario, podría el consumidor



pensar que la marca propuesta pertenece al titular del signo inscrito, lo cual reafirma el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el contexto ideológico, el término preponderante **OLIVER**, refiere a un nombre propio, que a pesar de que no presenta una carga conceptual o significado semántico específico, el consumidor lo puede asociar al mismo origen empresarial.

De lo expuesto, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede confundir o relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.


Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, corresponde llevar a cabo el análisis de los productos o servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad; al respecto, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, alude que la mera similitud entre signos es insuficiente para que se produzca riesgo de confusión, se requiere que los productos o servicios compartan la misma naturaleza o medie la posibilidad de asociación o relación; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también el hacer prevalecer los derechos fundamentales



del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, del listado de productos se observa que el signo solicitado **OLIVER'S PRESIDENTE**, pretende proteger ron en

clase 33, mientras que la marca inscrita , protege en la misma clase bebidas alcohólicas, específicamente, ginebra. De la descripción de productos, determina este Tribunal que son de una misma naturaleza mercantil, al tratarse de bebidas alcohólicas, por lo cual convergen en los mismos canales de distribución y puntos de venta, esta vinculación provoca riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esta circunstancia otorgarle protección registral al signo solicitado.

Por otra parte, en cuanto al argumento de la recurrente, que aun cuando las marcas protegen bebidas alcohólicas en la misma clase, sus productos son distintos y el consumidor puede distinguirlas, por lo que, en aplicación del principio de especialidad, las marcas pueden coexistir registralmente sin que exista riesgo de confusión o asociación empresarial. De ahí que, considera este Tribunal que la interpretación que realiza la apelante de la aplicación del principio de especialidad desvirtúa su finalidad, la cual consiste en evitar que el consumidor en el comercio relacione los productos a un mismo origen empresarial, y que en este caso resulta evidente por ser los productos bebidas alcohólicas destiladas.



Respecto a que el vocablo predominante en la marca solicitada es **PRESIDENTE**, por cuanto la palabra **OLIVER'S**, es secundaria y su función consiste en referenciar e identificar la procedencia empresarial, que es reconocida por ser una productora de ron premium, por tal razón ese término no es el elemento central del distintivo marcario pretendido, como también ha quedado demostrado en las etiquetas, en las cuales destaca el término **PRESIDENTE**, que refiere al nombre de la marca y hace que el consumidor identifique y reconozca el producto por medio del signo **OLIVER'S PRESIDENTE**, que ofrece ron en el comercio, por ende, no se causa confusión en el consumidor. De lo anterior, estima esta autoridad que no lleva razón la recurrente, ya que claramente del cotejo realizado ha quedado demostrado que el término principal lo constituye la palabra **OLIVER**, además el vocablo **PRESIDENTE**, que presentan las etiquetas, su uso es meramente decorativo, y en el presente caso se analiza el distintivo marcario propuesto no la etiqueta de un empaque.

Con respecto a los votos 0266-2022, 813- 2011 y 0542-2022, emitidos por este Tribunal, y mencionados por la recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada solicitud es independiente y le aplica su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud y la normativa correspondiente, dado que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.


Por todo lo expuesto, este Tribunal determina que la coexistencia del signo pretendido con la marca registrada en el comercio, induciría a



error en el consumidor al considerar que los productos pretendidos provienen del mismo origen empresarial de la marca inscrita, o al menos están relacionados con este, configurándose de esta manera el fenómeno de la confusión por asociación, situación que afecta no solo al consumidor en su elección a la hora de ejercer su acto de consumo, sino al titular de la marca inscrita, que debe ser tutelado de oficio, según lo ordena el artículo 14 de la Ley de marcas.

Finalmente, considera este Tribunal de importancia señalar que al no contar la marca pedida con algún otro elemento adicional que la particularice de la inscrita, y que también pueda ser diferenciada o individualizada por parte del consumidor de otros signos de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, deviene su rechazo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, por encontrarse registrada la marca de fábrica y

comercio , y de permitirse la inscripción del signo pretendido **OLIVER'S PRESIDENTE**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:56:08 horas del 22 de julio de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella



Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:08 horas del 22 de julio de 2025, 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 dejará 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

Celso Fonseca Mc Sam

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/CFM

DESCRIPTORES.



MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33