



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0380-TRA-PI
SOLICITUD DE REGISTRO DEL SIGNO “OLIVER’S PUNTACANA”
OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4007)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0132-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y tres 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 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 10:33:33 horas del 22 de julio de 2025.

Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam:


CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de abril de 2025, la abogada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLIVER'S PUNTACANA**, en clase 33 internacional, para proteger: ron.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:33:33 horas del 22 de julio de 2025, denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio **OLIVER'S PUNTACANA**, en clase 33 internacional, para proteger: ron, pedida por la compañía **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC.**, al determinar que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo




con la marca registrada  propiedad de la empresa **GRUPO NUS S.A DE C.V.**, en virtud que gráfica, fonética e ideológicamente son idénticas; además, busca proteger productos vinculados por ser bebidas alcohólicas y van destinados al mismo tipo de consumidor. Por lo que, se comprueba que hay identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos; en consecuencia, transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas. Notificación realizada el 1° de agosto de 2025. (Folio 22 a 32)



Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC.**, en cuanto a los argumentos de apelación, señaló:

1. La marca de fábrica y comercio Oliver's PUNTACANA puede



coexistir con la marca inscrita , siendo que la Ley de marcas, permite la coexistencia de signos que, aun y cuando sean idénticos o similares, protegen y comercializan productos o servicios diferentes, de manera tal que sea mínima la posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de confusión en el consumidor acerca de los productos o servicios y del origen empresarial de ellos; en el presente caso aplicable el principio de especialidad (adjunta como referencia el voto 0266-2022, voto 813-2011 y voto 0542-2022 dictados por el Tribunal Registral Administrativo).

2. En la marca OLIVER'S PUNTACANA, el elemento predominante es "PUNTACANA", dado que el término "Oliver's" cumple una función secundaria y referencial. Esto responde al hecho de que "Oliver" hace alusión al nombre del fabricante, OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC., reconocido productor de ron premium, por lo que, su inclusión en la marca tiene un propósito de identificación de procedencia empresarial, sin convertirse en el elemento central del signo; dicho de otro modo, el carácter distintivo de la marca recae principalmente en el término "PUNTACANA", que es único, evocador y no guarda relación ni similitud con la marca inscrita.



3. Se adjunta la imagen del producto OLIVER'S PUNTACANA



a efectos de demostrar visualmente que la denominación predominante en el signo comercializado es “PUNTACANA”, mientras que el término “Oliver” cumple una función referencial, relacionada con la empresa fabricante OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC. De ahí que, la presentación comercial del producto destacada corresponde a la palabra “PUNTACANA”, posicionándola en un lugar preponderante del etiquetado y con un tamaño tipográfico significativamente mayor al de cualquier otro elemento; a diferencia del nombre “Oliver” que aparece en menor proporción, generalmente en menciones secundarias relativas al origen de la empresa productora.

4. La disposición gráfica y comercial refleja lo que ocurre también desde el punto de vista marcario y jurídico: siendo que el consumidor identifica y reconoce el producto por la marca “OLIVER'S PUNTACANA”, y bajo el cual se ofrece el ron en el mercado, sin generar confusión en el consumidor; en consecuencia, no existe similitud entre la marca OLIVER'S PUNTACANA y el signo Henry Oliver Gin, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y mucho menos podría afirmarse que el elemento “Oliver” por sí solo sea determinante para configurar riesgo de confusión, toda vez que se trata de un



nombre/apellido de uso relativamente común y utilizado de forma accesoria en OLIVER'S PUNTACANA.

5. Por otra parte, conforme a los productos el ron como la ginebra se encuentran comprendidos dentro de la misma clase 33, sin embargo, se trata de productos claramente diferenciables entre sí tanto por sus ingredientes, procesos de elaboración, perfiles organolépticos, formas de consumo y el tipo de público al que están dirigidos; de ahí que, el consumidor de estas bebidas tiende a ser una persona informada, que sabe distinguir entre categorías de licores y que no confundiría fácilmente un ron añejo de alta gama con una ginebra, lo que minimiza de forma contundente cualquier posibilidad de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas.

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, 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) del precitado numeral, establecen:



- 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) anteriormente transcritos, sino también le es de aplicación el contenido del artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que en lo de interés dispone:

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, se hace necesario entrar a realizar el cotejo entre el signo propuesto y la marca inscrita.

Signo solicitado	Marca inscrita
Oliver's Puntacana	

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 lo constituye la palabra "Puntacana" con lo cual se crea diferencia suficiente, ya que el aditamento OLIVER es la primera palabra, por consiguiente, la 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 ambas bebidas alcohólicas.

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 ya que luego de su estudio y análisis realizado por este Tribunal, se confirma el criterio vertido en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo propuesto incurre en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Finalmente, con relación al agravio traído a colación respecto a la



imagen del producto OLIVER'S PUNTACANA y demostrar que la denominación predominante es "PUNTACANA" y el término "Oliver" solo cumple una función referencial, al estar relacionada con la empresa fabricante OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC., es criterio de este Tribunal que el citado argumento debe rechazarse debido a que tal y como se desprende de la imagen que se adjunta del etiquetado lo que sobresale es la palabra OPTHIMUS, la cual no tiene relación alguna con el caso que se analiza.

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 Intelectual a las 10:33:33 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

omaf/KQB/ORS/CMC/GBM/CDFM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36