



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0381-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OLIVER’S OPTHIMUS”

OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3967)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0128-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintisiete 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 08:38:36 del 22 de julio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de abril de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Oliver's Opthimus**, para distinguir ron en clase 33.

Mediante resolución dictada a las 8:38:36 horas del 22 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó 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. La marca de fábrica y comercio OLIVER'S OPTHIMUS puede coexistir con la marca inscrita debido a que protegen y comercializan productos o servicios diferentes, de manera tal que la posibilidad de ser asociados entre sí es mínima, con lo que se evita el riesgo de confusión en el consumidor. Los signos presentan diferencias suficientes como para permitir la coexistencia registral de los signos en cuestión y es aplicable el principio de especialidad.

2. El Tribunal Registral Administrativo, en reiterada jurisprudencia ha señalado que, incluso tratándose de productos comprendidos en una misma clase internacional, no necesariamente existe riesgo de confusión si se trata de bebidas con características distintas y consumidores bien informados. Este criterio refuerza el argumento que el público consumidor es capaz de distinguir entre diferentes tipos



de bebidas alcohólicas, aun cuando se encuentren dentro de la misma clase, lo que se aplica perfectamente al caso del ron frente a la ginebra.

3. En la marca solicitada el elemento predominante es “OPTHIMUS” y en él recae el carácter distintivo de la marca, mientras que el término “Oliver’s” cumple una función secundaria y referencial pues hace alusión al nombre del fabricante, 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; esto se demuestra con la imagen que



aporta y que corresponde a la presentación comercial del producto.

4. El consumidor identifica y reconoce el producto por la marca “OLIVER’S OPTHIMUS”, la cual constituye un signo distintivo 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 OPTHIMUS 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 o apellido de uso relativamente común y utilizado de forma accesoria en OLIVER’S OPTHIMUS.



5. Se observan claras diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que refuerzan aún más la posibilidad de coexistencia de los signos. Gráficamente las marcas tienen una estructura visual distinta; fonéticamente, la pronunciación y sonoridad es diferente; e ideológicamente, la inscrita se refiere e identifica una marca personal asociada con ginebra, mientras que la solicitada se refiere e identifica una marca premium, sofisticada, y relacionada con ron de alta gama.

6. Tanto el ron como la ginebra se encuentran comprendidos dentro de la misma clase 33; sin embargo, son productos claramente diferenciables entre sí por sus ingredientes, procesos de elaboración, perfiles organolépticos, formas de consumo y el tipo de público al que están dirigidos; 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.

Solicitó continuar con el registro de la marca solicitada en clase 33.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra 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 a nombre de Grupo Nus S.A. de C.V. la marca de fábrica y comercio



registro 274491, inscrita el 8 de octubre de 2018, vigente hasta el 8 de octubre de 2028, para distinguir en clase



33: bebidas alcohólicas, específicamente ginebra (folios 5 y 6 del 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-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 corresponde citar los 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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos confrontados es necesario realizar un cotejo entre el solicitado y el registrado, para lo cual se debe recurrir al artículo 24 incisos c) y e) del reglamento citado, los cuales señalan:

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

Oliver's Opthimus

Ron

Marca inscrita

H E N R Y
OLIVER
- G I N -

Bebidas alcohólicas,
específicamente ginebra

Tal y como concluyó el Registro de la Propiedad Intelectual, los signos cotejados son altamente similares debido a que comparten la palabra **OLIVER**; en la marca 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 OPTHIMUS 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.

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 a pesar de que no presenta una carga conceptual o significado semántico específico, el consumidor lo puede asociar al mismo origen empresarial.

En cuanto a los productos protegidos o cuya protección se pretende, son de la misma naturaleza pues se trata de bebidas alcohólicas destiladas, por lo tanto, no es posible aplicar el principio de especialidad que solicita la apelante. Pretender la aplicación del principio de especialidad, desvirtúa el fin propio de este principio, que lo que pretende es evitar confusión en el mercado sobre los productos y su origen empresarial; en este caso resulta evidente que se trata de bebidas alcohólicas en ambos casos, por lo que habría riesgo de confusión y también de asociación empresarial, pues convergen en los mismos canales de distribución y puntos de venta, esta vinculación



provoca riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor, lo que imposibilita otorgarle protección registral al signo solicitado.

Es muy probable que el consumidor considere 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, de conformidad con el 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.

Con relación a la imagen del producto aportada por el apelante para demostrar que la denominación predominante es “OPTHIMUS” y el término “Oliver” solo cumple una función referencial, al estar relacionada con la empresa fabricante OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC; se rechaza tal argumento, pues lo que prevalece es la forma en que se presenta el signo para su inscripción, independientemente de cómo se muestre comercialmente; además, como se indicó, el término OLIVER es la primera palabra del signo solicitado y constituye el elemento sobresaliente del signo inscrito.

En conclusión, 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, al encontrarse registrada la marca de fábrica y



comercio y que de permitirse la inscripción del signo pretendido **OLIVER'S OPTHIMUS** 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 venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón en representación de **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:36 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/CFM

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36