



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0390-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “FEED THE BEAT”  
TACO BELL CORP., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXP. DE ORIGEN 2025-8558)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0138-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y dos minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **TACO BELL CORP.**, organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:54 horas del 23 de junio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 28 de abril de 2025, el abogado Marco Antonio López Volio, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía TACO BELL CORP., solicitó la inscripción de la marca de servicios **FEED THE BEAT**, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de entretenimiento, incluida la organización y dirección de concursos y conciertos; suministro de información en línea sobre entretenimiento, incluso en el campo de la música y el entretenimiento, artistas intérpretes o ejecutantes y giras musicales (folio 1 a 10 del expediente principal). Luego, mediante escrito adicional 2025/8043 del 13 de junio de 2025, el representante de la compañía solicitante aportó el certificado de prioridad emitido por la oficina de marcas de Australia, solicitud 2501908, presentada el 26 de noviembre de 2024 (folio 25 a 33).

Luego del análisis realizado, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el signo solicitado al determinar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido a que del cotejo realizado con el signo marcario inscrito **BEATS 5** se determinó que a nivel gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más similitudes que diferencias; además, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran estrechamente relacionados, por lo que no es posible concederle protección registral. Notificación realizada el 24 de junio de 2025 (folio 34 a 48).



Inconforme con lo resuelto y con posterioridad a la audiencia conferida por este Tribunal, el abogado Marco Antonio López Volio, representante de TACO BELL CORP., apeló y señaló como agravios:

1. El análisis de la marca debió hacerse tomando en cuenta la percepción global del consumidor y no una interpretación fragmentada de los elementos que la componen, conforme al principio de unicidad; debido a que un consumidor percibe la marca como un todo, sin separar los términos que la componen, por lo que no se debió valorar cada término de manera aislada.

2. El término “beat” en el idioma inglés posee un significado genérico, por lo que no debería ser monopolizado por una sola empresa. Además, “beat”, se encuentra asociado al ritmo, y su presencia no puede conferir un carácter exclusivo ni generar automáticamente un riesgo de confusión; al encontrarse acompañado de un elemento inicial tan fuerte y distintivo como “feed”, proyecta una identidad propia y suficiente para evitar asociación indebida en el mercado. Al analizar la marca en su totalidad, se aprecia un nombre bastante novedoso, que transmite la idea de “alimentar el ritmo” o “nutrir el sonido”, evoca un concepto creativo lo que refuerza su distintividad frente a cualquier signo previamente registrado y reúne las condiciones de distintividad exigidas por la normativa.

3. La marca solicitada **feed the beat** en clase Internacional 41, busca proteger: servicios de entretenimiento, concursos, conciertos y el suministro de información en línea sobre espectáculos y actividades musicales; y la marca registrada BEATS 5, en las clases Internacionales 38 y 41, se orienta principalmente a la transmisión de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión, plataformas de



streaming y distribución de contenido multimedia. Por lo que, aunque dentro de su cobertura se incluyen servicios de entretenimiento y actuaciones en vivo, su esencia radica en el suministro y transmisión tecnológica de tales contenidos, y no en la organización de actividades promocionales o culturales, como sí sucede con feed the beat.

4. Respecto al cotejo de los signos, estos presentan estructuras gráficas distintas: la marca solicitada está compuesta por tres vocablos, mientras que la marca inscrita consiste en una sola palabra acompañada de un número. El signo “feed the beat” completa una oración en inglés que traducida al español significa “alimentar el ritmo”, mientras que “beats 5” es una palabra y cuenta con un elemento numérico 5; traducido al español significa “golpe”, “ritmo” o “sonido”. La longitud entre ambas expresiones genera una impresión gráfica diferente. A nivel fonético la marca solicitada proyecta una sonoridad más extensa, mientras que la registrada presenta una pronunciación corta y por tanto, directa. En el plano ideológico el signo solicitado “feed the beat”, se encuentra destinado a distinguir servicios en la clase Internacional 41, por tanto se vincula con la idea de “alimentar el ritmo”, lo que remite a experiencias de entretenimiento y actividades promocionales ligadas al ámbito musical, enmarcadas en campañas culturales y de marca; a diferencia de la inscrita “beats 5”, que se asocia a la noción de “ritmo” como concepto sonoro, en un contexto distinto: transmisión de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión, plataformas de streaming y distribución de contenidos multimedia; por lo que, su carga ideológica se orienta hacia la provisión tecnológica y digital de entretenimiento, más que a la organización directa de actividades recreativas presenciales o promocionales; en consecuencia, ambos signos proyectan ideas claramente diferentes, lo que excluye la posibilidad de confusión.



5. En cuanto a los productos, si bien ambas se ubican dentro de la clase internacional 41, sus canales de comercialización son diferentes; mientras la solicitada se dirige a experiencias recreativas y promocionales, la inscrita se orienta a la provisión de servicios tecnológicos y transmisión de contenidos; situación que evidencia que, aun dentro de la misma clase los servicios cumplen finalidades distintas. Por lo tanto, conforme al principio de especialidad, la coexistencia de ambos signos resulta posible, sin que se configure riesgo de confusión o asociación indebida.

Solicitó que se acepten los argumentos expuestos y se continúe con el procedimiento de registro de la marca solicitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía BEATS ELECTRONICS, LLC., cuenta con el siguiente signo inscrito:

- Marca de servicios: **BEATS 5** registro 252042, para proteger en clase 38: telecomunicaciones; difusión y la transmisión de voz, datos, imágenes, música, audio, video, multimedia, televisión y radio por medio de redes de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, vía satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; difusión y transmisión de voz en línea, música, audio, video y contenido multimedia por medio de redes de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, vía satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; suscripción y servicios de radiodifusión y transmisión pagados por medio de redes de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet,



satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; calzar a los usuarios para la transferencia de música, audio, vídeo y multimedia a través de redes de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; teléfono, correo electrónico, mensajería electrónica, transmisión electrónica de datos, audio conferencia y servicios de videoconferencia; facilitar el acceso a las redes de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, comunicaciones por satélite, redes de comunicaciones inalámbricas y por cable; facilitar el acceso a sitios web, bases de datos, boletines electrónicos, foros en línea, directorios, programas de música y vídeo y audio en línea; comunicación por computador; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo mencionado; y en clase 41: servicios educativos; arreglar, organizar, conducir, y presentar seminarios, talleres, cursos, seminarios en la web, conferencias, instrucción en línea y programas de educación a distancia; arreglar, organizar, llevar a cabo, y presentar conciertos, actuaciones en vivo, eventos especiales de entretenimiento, artes y eventos culturales, espectáculos teatrales, competiciones, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; producción, distribución y presentación de programas de radio, programas de televisión, películas, grabaciones de sonido; proporciona televisión continua, radio, audio, video, podcast, y programa de transmisión en curso; proporcionar eventos actuales de programación de entretenimiento, deportes, música, información, noticias, por medio de redes de



telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, vía satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión, televisión por cable, servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar transmisión tipo streaming, suscripción, y la plataforma y los servicios de música descargable; provisión de entretenimiento en vivo y entretenimiento registrado, a saber, actuaciones musicales; proporcionar eventos actuales de programación no descargable de entretenimiento, deportes, música, información y noticias; proporcionar sitios web y aplicaciones informáticas que ofrecen programación de entretenimiento, deportes, música, información, noticias, eventos actuales, artes y cultura; proporcionar sitios web y aplicaciones informáticas que ofrecen información en materia de entretenimiento, música, deportes, noticias, artes y cultura; proveer juegos no descargables de computadora, juegos electrónicos, juegos interactivos y videojuegos; el suministro de información, horarios, comentarios y recomendaciones personalizadas de programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, artes y eventos culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; reserva y venta de entradas para los programas de educación, entretenimiento, películas, teatro, artes y eventos culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; publicación y presentación de comentarios, encuestas y votaciones, y proporcionar sitios web interactivos y aplicaciones informáticas para la publicación y el intercambio de opiniones, encuestas y votaciones relativas a los programas de educación, entretenimiento, películas, teatro, artes y eventos



culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; proporcionar tonos no descargables, música pregrabada, video, y gráficos para su uso en dispositivos de comunicaciones móviles; proporcionar un sitio web para cargar, almacenar, compartir, ver y publicar imágenes, audio, vídeos, revistas en línea, blogs, podcasts y contenido multimedia; publicación de libros, revistas, periódicos, boletines, manuales, blogs, revistas y otras publicaciones; proporcionar sitios web y aplicaciones informáticas que ofrecen libros, revistas, periódicos, boletines, manuales, blogs, revistas y otras publicaciones; transmisión de noticias; servicios de bibliotecas electrónicas y en línea; proporcionar software no descargable para su uso en relación con el acondicionamiento físico y ejercicio; proporcionar sitios web y aplicaciones informáticas que ofrecen información en el campo del acondicionamiento físico y ejercicio; servicios de imágenes digitales; creación de efectos visuales y gráficos para otros (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.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.



No obstante, resulta pertinente señalar que, en el escrito de solicitud de inscripción de la marca, la compañía TACO BELL CORP., invocó la prioridad bajo el Convenio de París, con fundamento en la solicitud australiana 2501908 del 26 de noviembre de 2024, el cual adjunto a la solicitud tal como se observa a partir del folio 25.

Sin embargo, analizando la totalidad el expediente de origen, y los actos emitidos por el Registro, nota esta instancia que no hubo un pronunciamiento expreso sobre lo petitionado en cuanto a la prioridad, ni en la resolución final ni en los autos previos dictados por la autoridad registral. Si bien es cierto, atendiendo a la forma en que se resuelve el presente asunto, este Tribunal considera que tal omisión no genera nulidad o indefensión, se considera necesario hacer la advertencia al Registro de la Propiedad Intelectual, de su obligación legal de referirse a todos los extremos puestos en su conocimiento, por lo que debió pronunciarse sobre la solicitud de prioridad invocada.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos ahí contenidos, en este particular interesa citar los 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.

[...]

Bajo esta tesitura, es claro entonces que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esa manera se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De ahí que, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



En ese sentido, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, porque lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Para realizar el cotejo marcario entre los signos, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los



signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que no podía concedérsele protección registral al signo propuesto por incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; sin embargo, este Tribunal de alzada difiere de lo resuelto por el *aquo* lo cual se analizará en el siguiente cotejo:

Marca solicitada

**FEED THE BEAT**

Clase 41

Marca inscrita

**BEATS 5**

Clases 38 y 41

Los listados correspondientes se detallaron en el considerando primero y segundo.



Ahora bien, examinados los signos en su conjunto, observa este Tribunal que a nivel gráfico, ambos signos son denominativos; el solicitado está compuesto por tres palabras **FEED THE BEAT** y el inscrito por un solo término y un número **BEATS 5**; no obstante, si bien comparten las letras **B-E-A-T**, ubicadas en la misma posición, tal condición no las hace confundibles; nótese que el contenido gramatical del signo propuesto no se limita a esa precisa elocución, sino que a todo un contenido lingüístico y es precisamente lo que le permite diferenciarse de la marca inscrita; por ende, así impactará directamente en la percepción del consumidor.

En cuanto al nivel fonético también queda claro que ambos signos se escuchan de manera diferente, por cuanto al ejercer su pronunciación su contenido sonoro o vocalización es desigual, y de esa misma manera lo percibirá el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, ambos signos se encuentran en idioma inglés, los cuales, traducidos al español refieren en el caso de la marca solicitada a "**Alimenta el ritmo**" (FEED THE BEAT) (ver: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=feed%20the%20beat&op=translate>); y la marca inscrita: "**Ritmo 5**" o "**5 tiempos**" (BEATS 5); este último incluso se puede traducir como "supera 5" (ver: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=beats%205&op=translate>). Tales contenidos gramaticales difieren completamente entre sí y, por tanto, no evocan o emiten la misma idea en el consumidor; en este sentido el consumidor no relacionaría los signos.

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos no poseen semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que el



signo propuesto **FEED THE BEAT** (Alimenta el ritmo) cuenta con suficiente distintividad para poder coexistir con la marca inscrita; por ende, el consumidor podrá identificar tanto los signos marcarios como sus productos y servicios, sin que se genere riesgo de confusión o asociación empresarial, entre ellas.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que sucede en el presente caso, tal y como ha sido analizado líneas arriba; los signos no se confunden dadas las diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico que presentan, de manera que resulta innecesario realizar un cotejo pormenorizado de productos y servicios conforme al principio de especialidad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todas las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:54 horas del 23 de junio de 2025, la que se debe revoca para que el Registro de origen continúe con el trámite de la marca de servicios solicitada en clase 41 internacional, pedida por la compañía **TACO BELL CORP.**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco



Antonio López Volio, apoderado especial de la compañía TACO BELL CORP., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:54 horas del 23 de junio de 2025, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **FEED THE BEAT**, en clase 41 internacional, pedida por la compañía TACO BELL CORP, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Damián Fonseca Mc Sam



Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFMS

## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26