



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0539-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO (BUCANERO RON FDM)

EDWARD DREW ESPINAL., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5275)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0283-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

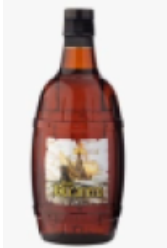
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **Edward Drew Espinal**, cédula de identidad 1-1048-0443, administrador de empresas, vecino de San José, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:46 horas del 1 de octubre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de mayo de 2025, el señor Edward Drew Espinal, de calidades indicadas anteriormente y en su condición personal, solicitó la marca de fábrica y comercio



BUCANERO RON FDM, en **clase 33** internacional, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas. (Folio 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:22:03 horas del 3 de julio de 2025, le previene al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud; señalándole, la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas, como además las contenidas en el artículo 8 a) y b) del citado cuerpo normativo. (Folio 16 y 17).

Mediante documento adicional 2025/11222 del 19 de agosto de 2025, la parte contestó sobre las objeciones de fondo, y entre otras consideraciones solicita una limitación en los productos a proteger para que los mismos sean **“RON”** y paga el monto correspondiente. (Folio 19 a 21)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:47:46 horas del 1 de octubre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada **BUCANERO RON FDM**, en **clase 33** internacional, pedida por **Edward Drew Espinal**, al determinar conforme el análisis y estudio realizado la inadmisibilidad por razones extrínsecas, dada la existencia del signo inscrito **BUCANERO** registro 122791; lo anterior, de conformidad



con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas. Notificación realizada el 2 de octubre de 2025. (Folio 22 a 32)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el señor **Edward Drew Espinal**, en su condición dicha interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y en cuanto a lo apelado señaló:

1. Los registros inscritos 167041, 142663 son de una empresa del mismo grupo de interés económico de todo el consolidado de empresas familiares; por lo que, manifiesta tener el derecho de solicitar el registro de la marca para continuar con el legado de su padre.
2. El producto se encuentra en el mercado nacional e internacional de forma continua desde el año 2003, a la fecha; en diferentes canales de distribución: restaurantes, bares, licoreras, hoteles entre muchos otros. (Adjunta fotografía reciente del producto expuesto a la venta en las tiendas del Aeropuerto Juan Santa María).
3. El nicho de mercado son los licores, da fe, de que la cerveza de marca BUCANERO registro 122791, nunca ha estado a la venta en el mercado costarricense, siendo Cervecería Bucanero S.A., una cervecería cubana.
4. Su familia ha fabricado productos destilados desde 1978, es decir, desde hace 47 años, con múltiples marcas inscritas y protegidas por este Registro.
5. La marca solicitada hace referencia a las letras FDM, siendo que existe una marca de fábrica y comercio ya registrada por el suscrito bajo registro 410511 desde el 11 de setiembre del 2025, denominada SALICFAM FDM, para identificar el origen de la



fabricación de los productos, y por lo tanto las letras FDM hacen una distinción de peso en la identificación del producto.

6. El Registro, en los signos bajo estudio indica: marca solicitada



solo incorpora el diseño de la botella, omite indicar que la marca solicitada es BUCANERO RON FDM y también hace mención del signo inscrito BUCANERO registro 122791, siendo que se aprecia claramente que dicho signo no hace ningún tipo de reserva especial a tipología de letra o diseño de la palabra ni presenta logo específico. En este punto el registrador hace indicación de que ambos signos van dirigidos al mismo mercado de bebidas alcohólicas y que el consumidor podría confundir su origen empresarial; en este sentido, no lleva razón la registradora por cuanto a que la diferencia del mercado meta de las cervezas y del ron es muy clara tanto en segmentación de consumidores como en posicionamiento de marca y patrones de consumo, y, por lo tanto, por ese motivo se registran en clases diferentes. El mercado meta de los signos en cuestión es diferente.

7. Las marcas cotejadas son gráfica, fonética e ideológicamente distintas.

Solicita se revoque la resolución impugnada y se proceda con la inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho relevante para el presente caso lo siguiente:



- La compañía **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, tiene inscrita la marca de fábrica **BUCANERO** registro **122791**, en **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; inscrita desde el 3 de noviembre de 2000, con vigencia al 3 de noviembre de 2030. (Folio 3 y 4 del legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal carácter para lo que debe ser resuelto.

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 y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en



consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

De la normativa transcrita queda claro entonces que para prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del



consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

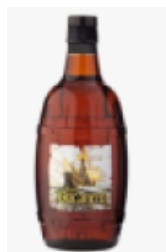
Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Para el caso bajo estudio, los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA



(BUCANERO RON FDM)

En **clase 33** para proteger: ron.

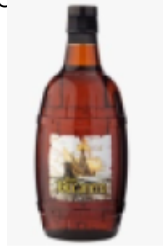
MARCA REGISTRADA

BUCANERO

Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. (Registro 122791)



Basándonos en la aptitud distintiva se observa que entre los signos



objetados; sea, la marca propuesta (BUCANERO RON FDM)

que es un signo marcario mixto, sea, conformado por una parte denominativa y el diseño de una botella, y la marca inscrita **BUCANERO** que es únicamente denominativa.

Ahora bien, en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, conforme se desprende la marca solicitada está compuesta por la frase **BUCANERO RON FDM** y la marca inscrita que se compone del término **BUCANERO**; tomando en cuenta tales elementos es claro que el signo solicitado comparte el contenido preponderante y de mayor impacto visual de la marca inscrita conformado este por la elocución **BUCANERO**, y de esa misma manera sera percibido en el mercado por el consumidor; en este sentido, se logra colegir que el denominativo propuesto no cuenta con la carga distintiva necesaria al compartir en común la palabra **BUCANERO** siendo este vocablo lo que el consumidor va a percibir y relacionar de manera directa con el origen empresarial de la marca inscrita.

Por otra parte, si bien el signo solicitado posee un diseño con combinación de colores, grafía especial, y los elementos adicionales como las letras empleadas FDM, dentro de la imagen de la botella que lo representa; todos estos elementos se tornan insuficientes para diferenciar la marca que se pretende proteger con respecto al signo inscrito ya que lo que el consumidor identificará a golpe de vista es la parte denominativa, y en este caso particular sobre la elocución



BUCANERO siendo dicha expresión lo que va a ser recordado por el consumidor quien podría pensar o considerar que, no solo poseen el mismo origen empresarial, sino que además, refiere a una nueva línea de productos de los que comercializa la marca inscrita.

Desde el punto de vista fonético se puede deducir que las marcas contrapuestas **BUCANERO RON FDM** y **BUCANERO** al ejercer su pronunciación tienen un impacto sonoro semejante, ello debido a que a pesar de que la marca inscrita contemple otros elementos adicionales el elemento de mayor fuerza lo contempla la palabra **BUCANERO** y en ese sentido no le proporciona la carga distintiva necesaria al signo propuesto; por cuanto, ante dicha semejanza el consumidor podría considerar que ambos signos son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra **BUCANERO** empleada en el signo propuesto y contenida en la marca inscrita, según la Real Academia Española lo define como: “[...] Pirata que en los siglos XVII y XVIII se entregaba al saqueo de las posesiones españolas de ultramar. Sin.: pirata, corsario, filibustero. [...]” En este sentido, queda claro que la dicción empleada evoca a un mismo contenido lingüístico, situación que induce a que en idéntico sentido el consumidor pueda relacionar el signo como provenientes de un mismo origen empresarial.



Por otra parte, con relación a la palabra **ron** esta se encuentra dentro de los términos genéricos y de uso común, que no puede ser considerado como un agente diferenciador, conforme de esa manera lo establece el numeral 28 de la Ley de marcas, y artículo 24 inciso b) de su Reglamento; por tanto, no le proporcionan ninguna carga distintiva al signo marcario propuesto.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:

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:

[...]

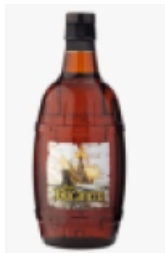
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...].

Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo lo que persiguen es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la



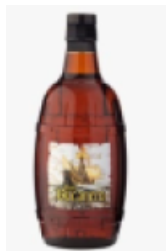
posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Para el caso que nos ocupa, una vez realizado el cotejo de productos líneas arriba encontramos que el producto a proteger con la marca



propuesta (BUCANERO RON FDM), en clase 33 internacional, pese a estar en una clase diferente a la marca inscrita **BUCANERO** en clase 32 internacional; por su naturaleza mercantil se encuentran relacionados entre sí debido a que tanto el “ron” como la “cerveza” son bebidas alcohólicas, con independencia del modo de fabricación de cada una; por lo que, ello evidencia que compartirían canales de distribución y puntos de venta, por ende, consumidores finales, situación que podría provocar que el consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial.

Por las razones expuestas, este Tribunal considera que la marca



propuesta (BUCANERO RON FDM), no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral; ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con relación al signo inscrito, de ahí que, incurra en la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento,



debiendo denegarse su protección.

Con relación a los agravios que plantea el apelante, referidos al cotejo de los signos en pugna este Tribunal, estima que ya han sido debidamente abordados en el presente estudio; motivo por el cual se rechazan sus argumentos en dicho sentido.

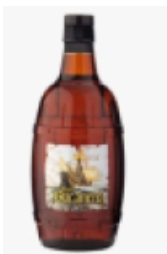
Sobre los registros inscritos 167041, 142663, que indica el apelante son de una empresa que pertenece al mismo grupo de interés económico, es un hecho que no se demuestra con ningún tipo de prueba. Por otra parte, con relación al argumento de que la cerveza de marca BUCANERO registro 122791, nunca ha estado a la venta en el mercado costarricense. Debemos indicar que, en el presente caso la compañía titular de la marca inscrita **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, dentro del ámbito registral ostenta un derecho preferente que la administración registral debe en la esfera de sus competencias proteger al amparo del artículo 1 y 8 de la Ley de marcas, tal y como ha sucedido en el presente; no obstante, si dicha titular no ha realizado actos de comercio tal situación escapa de ser conocida y analizada en el presente procedimiento de inscripción marcaria, debiendo el interesado de ejercer las acciones bajo el marco normativo correspondiente, así regulado o establecido dentro de nuestra legislación marcaria. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Finalmente, este Tribunal concluye que, la semejanza contenida entre los signos cotejados lo único que induce es a redireccionar la marca pedida y su atención a los productos que protege y comercializar la compañía titular del registro inscrito, y de esa misma manera puede ser visto por el consumidor quien ante dicha similitud podría



considerar que el producto corresponde a una nueva línea de productos del titular de la marca inscrita, cuando en la realidad no lo es. Razón por la cual lo procedente es el rechazo de la presente solicitud, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por **Edward Drew Espinal**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:46 horas del 1 de octubre de 2025, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca



(BUCANERO RON FDM), para la clase 33 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Edward Drew Espinal**, actuando en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:46 horas del 1 de octubre 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 dejarán 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33