

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0452-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo



Monster Energy Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8229)

Marcas y otros signos

VOTO 0038-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa Monster Energy Company, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:44 horas del 2 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Melissa Alfaro Araya, administradora, vecina de San José, cédula de identidad 1-1103-0474, representando a Importadora Técnica Alfaro S.A., cédula jurídica 3-101-277381, domiciliada en La Unión de Tres Ríos, de la Cruz Roja 425 metros al sur, solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo



para distinguir en **clase 8** herramientas e instrumentos manuales, y en **clase 39** servicios de distribución de herramientas e instrumentos manuales.

SEGUNDO. Publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 2016, la licenciada López Quirós, en su condición indicada, planteó oposición contra lo solicitado.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:37:44 horas del 2 de junio de 2017, dispuso rechazar la notoriedad pedida para las marcas opuestas, declarar sin lugar la oposición planteada, y acoger el signo pedido.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:28:08 horas del 21 de junio de 2017.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose la presente resolución previa la

deliberación de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.

A) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de Monster Energy Company:



- 1- De fábrica y comercio  , registro 256997, con vigencia al 14 de noviembre de 2026, para distinguir en **clase 9** ropa de protección, calzado de protección; artículos de protección para la cabeza; gafas de protección, cascos deportivos; fundas y estuches de protección para los dispositivos electrónicos; auriculares y audífonos; lentes; estuches para lentes; lentes de sol; estuches para lentes de sol; grabaciones de video sobre deportes, deportes extremos y deportes de motor; cables de teléfono celular; cordones para anteojos; cordones de seguridad para etiquetas con identificación personal; cordones de seguridad para certificados de credenciales; cordones de seguridad para tarjetas llave codificadas; cordones de seguridad para llaves; cordones de seguridad para portador de grabación de sonido; cordones de seguridad para reproductores multimedia portátiles; en **clase 16** material impreso y publicaciones; afiches; adhesivos; calcomanías; esténciles; tarjetas; papelería; letreros; sets de adhesivos y calcomanías; y en **clase 18** bolsos; mochilas; billeteras; estuches; estuches para llaves; bolsas de lona; bolsos para portar libros; carteras; bolsos deportivos de todo tipo; bolsos de todo tipo; cuero e imitaciones de cuero, y artículos

fabricados a base de dicho material y que no está incluidos en otras clases (folio 19 legajo de apelación).



- 2- De comercio , registro 163355, con vigencia al 20 de octubre de 2026, para distinguir en **clase 32** bebidas (folio 21 legajo de apelación).



- 3- De fábrica y comercio , registro 248548, con vigencia al 4 de diciembre de 2025, para distinguir en **clase 25** prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería (folio 23 legajo de apelación).



- 4- De comercio  **MONSTER ENERGY**, registro 211642, con vigencia al 18 de agosto de 2021, para distinguir en **clase 16** impresos y publicaciones, carteles, letreros adhesivos, calcomanías, tarjetas, papelería, letreros (folio 25 legajo de apelación).



B) Que la marca  fue declarada notoria en el Reino Unido para bebidas no alcohólicas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (folios 46 a 129 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter de importancia para lo resuelto.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa y doctrina que informan el tema bajo estudio, consideró que de las



probanzas aportadas no se demostró la notoriedad de los signos en Costa Rica. Asimismo, determinó que los signos distinguen productos muy diferentes, y que del cotejo marcario en los niveles gráfico e ideológico se deriva que no existe un nivel de similitud que permita en el consumidor establecer un vínculo que genere confusión, por lo que deniega la oposición planteada.

Por su parte, la representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** en su escrito de agravios señala:

1) Que los signos controvertidos son idénticos: Existiendo semejanza de signos se debe proteger la marca inscrita, y todavía con mayor fuerza si la registrada es notoria. Permitir la inscripción de la solicitante sería proteger conductas de competencia desleal por parte de terceros de mala fe. En este sentido, se debe buscar la protección no solo del consumidor como final destinatario de los productos, sino también del empresario que ha puesto empeño y años de trabajo e inversión monetaria en posicionar su marca de manera exitosa dentro del mercado competitivo y globalizado. Que, en el caso de marras, la oponente cuenta con un mejor derecho registral, según consta de las certificaciones adjuntas.

2) Sobre la notoriedad: Afirma que el signo opuesto y registrado en Costa Rica, es una marca conocida de origen estadounidense desde hace más de 14 años. Que a las marcas notorias se les exceptiona del principio de territorialidad y se les otorga un poder de exclusión que irradia fuera de los límites nacionales; en este sentido, hace referencia a un voto de Sala Constitucional según

el cual una marca es considerada notoria si es notoria en el país miembro de la Unión de París, y no necesariamente se circunscribe al “territorio nacional”. Manifiesta que aporta prueba suficiente de la declaratoria de notoriedad de su marca. En relación con la extensión y conocimiento de la marca por el sector pertinente del público consumidor, sostiene que los usuarios de sus productos van desde adolescentes hasta adultos, como consecuencia de lo anterior, las ventas de la empresa titular de la marca son de 3 billones de latas de bebidas energéticas al año, y en Costa Rica el distribuidor de los productos vendió un total de 55 mil dólares en mercadería y en el año 2014 vendió más de 360 mil dólares, lo cual confirma el conocimiento y cuota de mercado del producto en Costa Rica; al respecto, los consumidores han reconocido públicamente a la marca no solo como bebida energizante, sino también como patrocinadora de actividades deportivas, y solicita valorar documentos RCS-2 AL RCS-27 del anexo B. En lo relativo a la intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la apelante manifiesta que la empresa titular de la marca ha invertido tiempo y dinero en publicidad y promoción para lograr la posición privilegiada de la que goza. Sostiene que la penetración de la marca en el mercado se centra principalmente en medios de prensa escritos o revistas, radio, televisión, redes sociales, actividades deportiva patrocinio a deportistas, entre otros; para comprobar lo anterior, solicita valorar la prueba aportada en RCS-28, RCS-29, RCS-30, RCS-36, RCS-38, RCS-39 RCS-40 RCS-41 todos del anexo B. En cuanto a la antigüedad de la marca y uso constante, afirma la apelante que su marca data desde hace más de 10 años, demostrando tener un uso constante y efectivo de su marca a nivel mundial, incluyendo Costa Rica. En relación con el alcance geográfico, la apelante manifiesta que la marca en cuestión se encuentra registrada en 116 países. En lo referente al valor de la marca, la aquí recurrente solicita valorar como prueba una certificación notarial adjunta en el anexo A, donde consta la compra de un porcentaje de las acciones de MONSTER ENERGY CO., por parte de The Coca-Cola Company.

3) Cotejo marcario: Al proponer su propio cotejo marcario, la apelante concluye que en relación con el cotejo visual, la marca solicitada es idéntica a la marca de su representada, por tanto a los ojos del consumidor existe riesgo de confusión y asociación empresarial; en cuanto al cotejo

fonético manifiesta que al ser ambos signos controvertidos marcas gráficas, no existen similitudes fonéticas; y, finalmente en lo relativo al cotejo ideológico, sostiene la apelante que siendo el diseño de las marcas idéntico, ambos signos imprimen el mismo concepto en la mente del consumidor, en particular el de una garras de un monstruo o animal grande, por lo que las marcas no tienen el grado de diferenciación necesario para coexistir.

4) Sobre los derechos de autor: Sostiene la agraviada que, el diseño que la solicitante desea registrar fue creado literalmente a partir de las obras de su representada, las cuales fueron creadas a través de sus diseñadores y publicistas; y que aportará una copia debidamente apostillada del certificado de derechos de autor del diseño de la garra de su representada. Que, en razón de lo anterior, el signo solicitado carece de originalidad. Y que el registro de un signo que pueda afectar un derecho de autor, no puede constituirse como marca.

De acuerdo a todo lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación, se rechace lo solicitado y se declare la notoriedad de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS OPUESTAS. Considera de importancia este Tribunal iniciar dando unas breves precisiones conceptuales sobre el alcance de las marcas notorias de acuerdo a nuestra legislación

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) impone a los países signatario la obligación de proteger a las marcas “...*que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...*”. De la letra de la norma se infiere que el mínimo de protección que debe brindarse está referido al conocimiento notorio en el propio país en el que se suscite la controversia. Como ejemplo en el derecho comparado, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos conceptualiza a la notoriedad como territorial, tal y como se deriva de sus artículos 90 inciso XV y 98 bis, que indican que su estimación o declaración está referida al territorio,

consumidor y círculos comerciales mexicanos.

Sin embargo, los mínimos de protección que imponen los tratados internacionales pueden ser ampliados en la legislación nacional. Precisamente esto es lo que sucede en el caso costarricense, cuando el inciso e) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), indica que no puede acordarse el registro cuando lo pedido colisione con “...*un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París...*”. Vemos como se sobrepasa la dimensión territorial contenida en la normativa del CUP, para pasar al ámbito de lo extraterritorial, siendo que esa notoriedad puede darse incluso en tan solo uno de sus 195 países contratantes.

Por lo anterior es que se consideran inexactas las apreciaciones del Registro de la Propiedad Industrial, cuando afirma que “...*la documentación aportada en conjunto con la declaración jurada tampoco tiene el peso suficiente como para declarar la notoriedad de la marca en Costa Rica ya que por sí misma no demuestra el posicionamiento de la marca en Costa Rica...*” (folios 359-360 expediente principal); “...*claramente se desprende que no son eventos propiciados en Costa Rica sino en países como Alemania, Estados Unidos, Portugal.*” (folio 360 expediente principal); “*Los eventos que publicita son eventos realizados en Estados Unidos no en Costa Rica...*” (folio 360 expediente principal); “...*la entrega de mercadería lo es fuera de Costa Rica por lo que no es posible demostrar el conocimiento del signo en el consumidor costarricense.*” (folio 362 expediente principal); “...*la exposición que se hace de la marca al consumidor a través del monorriel lo es en Estados Unidos por lo que no es posible demostrar el conocimiento del signo en el consumidor costarricense.*” (folios 362-363 expediente principal); “*Si bien de alguna de la prueba aportada se puede apreciar una exposición de la marca al consumidor, lo cierto del caso es que ninguna de ellas se dio en Costa Rica, todas ellas fueron en el extranjero.*” (folio 363 expediente principal); “*No logró demostrar el reconocimiento y aceptación de la marca en el consumidor costarricense de su producto.*” (folio 363 expediente principal); y como corolario “*Se concluye entonces que no fue demostrado el posicionamiento, promoción o la suficiente presencia*

de la marca MONSTER perteneciente a la parte opositora, en el mercado costarricense.” (folio 363 expediente principal).

En todas estas afirmaciones se descalifica a la prueba ya que con ella no se demuestra la notoriedad en Costa Rica; más por los postulados de la Ley de Marcas la notoriedad puede provenir de cualquiera de los 195 países parte del CUP, por lo que el análisis debe hacerse bajo la premisa de que, siendo la marca notoria en al menos uno de esos países, adquiere tal condición en suelo costarricense, y obliga al Registro de la Propiedad Industrial y a este Tribunal a valorar la notoriedad que un signo puede haber alcanzado no solamente en suelo nacional, sino también en terceros países.

Ahora, respecto de esa notoriedad extranjera, hay dos caminos para que sea adoptada en Costa Rica: en el primero, ésta puede provenir del análisis de los elementos probatorios que presenten los interesados ante la Administración Registral, y en dicho sentido adquieren relevancia tanto los artículos 45 de la Ley de Marcas y 31 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34^{ava} serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la ley 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008; que se refieren a criterios que podrían llevar a considerar que un signo es una marca notoria, y que deberán ser analizados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino más bien con reconocimiento: si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad extranjera, y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde reconocerla sin ambages en nuestro país.

Este segundo camino es de aplicación al caso bajo estudio. Ante la audiencia dada por este Tribunal para presentar o ampliar alegatos u ofrecer nuevos elementos de prueba, la empresa oponente adjuntó, con las formalidades exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, una resolución de la División de Oposiciones y su posterior confirmación por la Cámara de Apelaciones, ambas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en donde se reconoce que la marca



es notoria en el Reino Unido para el sector de bebidas no alcohólicas. Si bien dicha documentación fue aportada hasta ahora, atendiendo a las fechas en que esas resoluciones fueron emitidas su presentación previa resultaba imposible. Por eso es que, en consideración a dicha documentación, debe este Tribunal reconocer la notoriedad ya otorgada por la Unión Europea, dentro de los límites de especialidad que indicó esa entidad, sea para bebidas no alcohólicas.

QUINTO. COTEJO MARCARIO. Aclarado el punto de la notoriedad de una de las marcas opuestas, corresponde realizar el cotejo marcario entre los signos confrontados, para así dilucidar si éstos pueden o no coexistir registralmente. Para ello se siguen las reglas no exhaustivas que brinda el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

La Ley de Marcas las conceptúa como los signos capaces de hacer distinguir productos o servicios de otros semejantes, artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero. Entonces, no solamente importa al cotejo marcario la similitud que puede haber entre signos, sino también la similitud que puede haber entre los productos o servicios a los cuales se asocian. Así, el principio de especialidad que rige el tema del registro de los signos distintivos, en especial de las marcas, consiste en “...que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de

tales marcas.” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 293**). En Costa Rica, dicho principio está contenido principalmente en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, que indica:

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:

(...)

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; (...)

Los productos de las clases 9, 16, 18, 25 y 32 que se distinguen con las marcas inscritas son lo suficientemente diferentes de los productos y servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado en las clases 8 y 39. No son de la misma naturaleza, no están relacionados, no son susceptibles de ser asociados, y en definitiva no causarán confusión en el consumidor.

Por eso, si bien el signo solicitado tiene un pequeño grado de similitud con las marcas inscritas, ya que todas ellas están referidas a la idea de una huella dejada tras el zarpazo de una garra, no cualquier similitud es prohibida por ley, sino solo aquella que pueda causar confusión, y este Tribunal tiene claro que no estamos en presencia de una copia servil, que revele un ánimo imitativo o una intención de aprovecharse del prestigio ajeno.



Ahora, respecto de la notoriedad reconocida de la marca , tenemos que la declaración fue para bebidas no alcohólicas. Si bien a raíz de la notoriedad los cotejos han de realizarse de

forma más estricta, esa rigurosidad se ve atemperada por el principio de especialidad, el cual se aplica igualmente en estos cotejos. Por ello es que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas no es absoluto, sino que relativiza la prohibición al indicar que ésta se aplicará al signo pedido “...cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”. Considera este Tribunal que ninguna de las situaciones apuntadas es susceptible de suceder respecto de los signos cotejados. Las herramientas e instrumentos manuales y su distribución son lo suficientemente disímiles de las bebidas no alcohólicas como para evitar que el consumidor, que necesita adquirir herramientas, piense que el origen empresarial de éstas o de su distribución es el mismo que el de las bebidas no alcohólicas. No hay elementos que sugieran tal conexión, por ende, aun y cuando se reconoce la notoriedad dada en la Unión Europea, ésta no alcanza a romper con el principio de especialidad y así entender que esa marca es también notoria para herramientas.

SEXTO. OPOSICIÓN BASADA EN UN DERECHO DE AUTOR. Basta solamente referirse al agravio que expresa que, de acordarse el registro, se violentaría un derecho de autor de la empresa oponente.

Esta causal de rechazo se encuentra contenida en el inciso j) del artículo 8 de la Ley de Marcas. En estos casos, ha de realizarse un cotejo parcial, ya que si bien se puede comparar el signo solicitado con el objeto del derecho de autor, no hay cotejo respecto de productos y/o servicios, inexistentes en el derecho de autor.

El único elemento probatorio referido a este aspecto es la certificación que rola de folios 321 a 333 del expediente principal, sin embargo de la documentación referida es imposible derivar algún tipo

de información que permita determinar si  colisiona con el derecho de autor certificado.

De acuerdo a todo lo anterior, corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación

en cuanto al reconocimiento de la notoriedad solicitado. En todo lo demás se confirma la resolución recurrida.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Monster Energy Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:44 horas del 2 de junio de 2017, respecto del reconocimiento de la notoriedad solicitado. En todo lo demás se confirma la resolución recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28