

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0281-TRA-PI



Oposición a solicitud de Inscripción de marca de fábrica y de comercio

MONSTER ENERGY COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-8074)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0634 -2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliado en 1 Monster Way, Corona California 92879, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos doce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 19 agosto de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor **YU LONG**, mayor, casado, vecino de Pavas, con cédula de residencia número 115600305400 solicitó la inscripción de la marca de comercio “**GENTLE MONSTER**”, para proteger y distinguir en clase 9 internacional: “*lentes*”.



Con el siguiente diseño: **GENTLE MONSTER**

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2016 la licenciada **María del Pilar López Quirós** en su condición la apoderada de **MONSTER ENERGY COMPANY**, planteó oposición contra la



solicitud de registro de la marca **GENTLE MONSTER** fundamentada en el artículo 8 inciso a). El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, tres minutos doce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete dispuso: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: **I. Se rechaza la notoriedad de la marca MONSTER ENERGY propiedad de MONSTER ENERGY COMPANY, por falta de prueba. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS en calidad de Apoderada Especial de MONSTER ENERGY COMPANY, contra la solicitud de inscripción de**



la marca “**GENTLE MONSTER**” **GENTLE MONSTER**”, en clase 09 internacional, solicitada por **YU LONG** en su condición personal, la cual se acoge...”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSTER ENERGY**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de marzo de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio razón por la cual es que entra a conocer este Tribunal de alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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.

Redacta la Juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo marcario:



1- registro 256997, inscrito desde el 14 de noviembre de 2016 y vence el 14 de noviembre de 2026, para proteger y distinguir en clases 9; 16 y 18 internacional: **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, **clase 16** Material impreso y publicaciones; afiches; adhesivos; calcomanías; esténciles; tarjetas; papelería; letreros; sets de adhesivos y calcomanías. Y **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.” Propiedad de **MONSTER ENERGY COMPANY** (v.f 25 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter.

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, consideró que no se demostró la notoriedad de los signos MONSTER ENERGY. Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que si bien ambos signos protegen los mismos productos, tal como se demostró en el cotejo marcario a nivel gráfico, fonético e ideológico no existe un nivel de similitud que permita en el consumidor establecer un vínculo que entre ellas genere confusión, por lo que deniega la oposición planteada por la apoderada especial de la empresa MONSTER ENERGY COMPANY contra la solicitud de inscripción del signo GENTLE MONSTER (Diseño), la cual acoge.

Por su parte, la representante de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** en su escrito de agravios señala **1)** Que la inscripción de la marca solicitada iría en contra de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y 24 incisos d y e) del Reglamento de la misma ley; y que la solicitud de la marca requerida afecta de manera directa los derechos de la recurrente, pues induce a error al consumidor. **2)** En cuanto al cotejo marcario, la recurrente presenta su propio cotejo a folios 23 y 24 del legajo de apelación. Sostiene la recurrente que a simple vista ambas marcas muestran un gran parecido, siendo indicadores de semejanza a nivel visual, comparten el término MONSTER, siendo éste el factor tópico característico, el cual está protegido en Costa Rica; por tanto, ante los ojos del consumidor existe un riesgo de confusión, siendo que deben protegerse los intereses de los consumidores de cara al engaño o el ardid de terceros, evitando así el riesgo de asociación empresarial. A nivel fonético, las marcas comparten el término MONSTER, esto imprime una similitud auditiva significativa. A nivel ideológico, al tener la marca requerida en su denominación el término MONSTER, evoca la misma idea que la marca de la aquí recurrente. **3)** Respecto a la identidad de productos, la apelante sostiene que ambas marcas pretenden proteger los mismos productos, sean lentes, por lo que, en caso de marcas muy similares, que se presentan a confusión,

lo más probable es que el consumidor incurra en error y confusión. El poder distintivo que debe tener toda marca atiende a evitar la confusión con otras marcas en los ojos del consumidor. 4) Sostiene la apelante sobre la afectación del goodwill y engaño del consumidor, manifiesta que, en el caso sub examine, resulta de suma importancia para la resolución de la oposición, el tema del goodwill, pues se está ante una flagrante violación de la buena reputación de la opositora, siendo que el solicitante pretende adueñarse de una manera ilegítima de una marca que se ha estado utilizando con mayor antigüedad y que cuenta con reconocimiento a nivel mundial, siendo que el consumidor queda desprotegido en virtud de que pretende inscribir un signo para identificar productos que no cumplen con los estándares de calidad de su representada y que permitir tal inscripción trae como consecuencia un grave perjuicio al consumidor incurriendo en riesgo de confusión y asociación empresarial. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO	SIGNO INSCRITO (OPONENTE)
	
Clase 09	Clases 09,16 y 18
“lentes”	clase 9 “Ropa de protección, calzado de protección; artículos de protección para la cabeza; gafas de protección, casos deportivos; fundas y estuches de protección para los dispositivos electrónicos; auriculares y audífonos; <u>lentes; estuches para lentes; lentes de sol; estuches para lentes de sol;</u> 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, clase 16 Material impreso y publicaciones; afiches; adhesivos; calcomanías; esténciles; tarjetas; papelería; letreros; sets de adhesivos y calcomanías. Y 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 ”
--	---



Respecto del cotejo, entre la solicitada y la inscrita  observa este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, nótese que desde el punto de vista gráfico el signo

propuesto  el término preponderante en ambas marcas es **MONSTER** y esto provoca riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor, en cuanto al cotejo fonético al compartir el término MONSTER, ello imprime una similitud auditiva, asimismo en cuanto al cotejo ideológico, ambas marcas evocan la misma idea. En cuanto a la identidad de productos ambas protegen “lentes” en clase 9 internacional, por lo que no se observan diferencias con la inscrita, por lo que a criterio de este Órgano de alzada, se transgreden los incisos a) y b)

del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por tal motivo el signo propuesto, no goza de la distintividad necesaria que requiere para constituirse en un derecho marcario.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo solicitado



no goza de la distintividad requerida para su inscripción.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, incurre frente al signo cotejado, en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es criterio de este



Tribunal que la marca **GENTLE MONSTER** para proteger y distinguir: “*lentes*”, no puede ser susceptible de inscripción registral, por lo que se acogen los agravios expuestos por el apelante, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos doce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, apoderado especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos doce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado



. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

- Oposición a la inscripción de la marca
- **TG. Inscripción de la marca**
- **TNR. 00.42.38**