

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0361-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca de Fábrica y Comercio

(NOX BY KROMASOL BLACK) (5, 30)

ENERGY BEVERAGES LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-9040)

Marcas y otros Signos



VOTO 0696-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 2390 Anselmo Drive, Corona, California 92879 Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:27:26 horas del 7 de junio del dos mil 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO ALEGADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En fecha 14 de setiembre del

2016, la M.Sc. Melissa Mora Martin, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825, apoderada especial del señor Gustavo Antonio Ramírez Castillo, mayor, soltero, de nacionalidad mexicana, con clave única de registro de población RACG 811028 HDFMSS, solicitó el registro de la marca multiclase de fábrica y comercio



BLACK (expediente 2016-9040) para distinguir y proteger en las siguientes clases: **Clase 5:** *Complementos alimenticios*; y **Clase 30:** *Preparaciones a base de café*. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 37, 38 y 39, del 21, 22 y 23 de febrero del 2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 21 de junio del 2017, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, apoderado especial de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca no registrada **NOS** y marca mixta **NOS** en clase 32 internacional.

Por otra parte, el 9 de enero del 2017, la M.Sc. Melissa Mora Martin, representante del señor Gustavo Antonio Ramírez Castillo, solicita el registro de la marca de fábrica y comercio



BLACK (expediente 2017-0032) para distinguir y proteger en **clase 32**, lo siguiente: “*Otras preparaciones para preparar bebidas*”. De igual forma y publicado el edicto de ley en las Gacetas 115, 116 y 117 del 19, 20 y 21 de junio del 2017, y dentro del plazo conferido, se presenta nueva oposición el 21 de agosto del 2017, por parte del licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, apoderado especial de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**,



plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca **BLACK** con base en la marca no registrada **NOS** (expediente 2017-3653) y marca mixta **NOS** en clase 32 internacional.

Siendo que el 24 de abril del 2017, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, representante de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **NOS**, para distinguir y proteger en clase 32, lo siguientes: “*Bebidas no alcohólicas; cerveza*”; misma que es limitada por su otra apoderada especial, licenciada María del Pilar López Quirós, para que en adelante se proteja y distinga para: “*bebidas no alcohólicas, excluyendo agua, cerveza*”

Es entonces que mediante auto de las 9:51:35 horas del 11 de agosto del 2017, se **suspende** el trámite del expediente 2016-9040 hasta resolver el legajo 2017-3653 y que ambos expedientes se encuentren en el mismo estado procesal para así acumular ambas causas; siendo que se levanta la suspensión mediante auto de las 2:19:38 horas del 7 de junio del 2018 y se ordena la acumulación de los expedientes 2016-9040, 2017-0032 y 2017-3653,



relativos a la oposición de la marca **BLACK** en clases 5 y 30 internacional, la



oposición de la marca **BLACK** en la clase 32, y la inscripción de la marca **NOS** en clase 32, respectivamente, a fin de resolverlos conjuntamente.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución en lo conducente de las 15:27:26 horas del 7 de junio del 2018, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las**

razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de las marcas “NOS” y NOS (diseño) propiedad de ENERGY BEVERAGES LLC por cuanto no aporta prueba para demostrar la notoriedad. II. Se rechaza el uso anterior de las marcas “NOS” y NOS (diseño) propiedad de ENERGY BEVERAGES LLC por cuanto no aporta prueba para demostrar el uso anterior- III. Se declara sin lugar la oposición planteada por... ENERGY BEVERAGES LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca “NOX BY KROMASOL



BLACK (BLACK)” tramitada bajo el expediente 2016-9040, en clase 5 y 30 internacional, solicitada por... GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO, la cual se acoge. IV. Se declara sin lugar la oposición planteada por... ENERGY BEVERAGES LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca “NOX BY KROMASOL BLACK (



BLACK)” tramitada bajo el expediente 2017-32, en clase 32 internacional, solicitada por... GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO, la cual se acoge. V. Acoger la solicitud de inscripción del signo “NOS” en clase 32 internacional, expediente 2017-3653, efectuada por... ENERGY BEVERAGES LLC, por cuanto contiene los suficientes elementos distintivos como para poder coexistir en el mercado”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio del 2019, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, de igual forma, manifestó en la etapa de audiencia de 15 días que otorga este Tribunal como agravios los siguientes: Que es titular a nivel mundial de las marcas **NOS** y su versión mixta  y cuenta con un mejor derecho sobre el uso del término “**NOS**” ya que son titulares originales desde el año 2005, además de ser una marca notoria, pues cumple con los supuestos establecidos en la doctrina y jurisprudencia para declararla así, sea a) la extensión y conocimiento de la marca **NOS** y

su marca mixta **NOS** por el sector pertinente del público, b) La intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, c) antigüedad de la marca y uso constante, d) Alcance Geográfico, e) Magnitud, y f) Valor de la marca. Por otro lado, y en lo que respecta al cotejo marcario, existe similitud entre el signo pretendido y la marca registrada, pues comparten elementos gráficos significativos, fonéticamente la diferencia de una sola letra no basta para afirmar una disimilitud, e ideológicamente no tienen un significado especial en la mente del consumidor. Que se le afecta al “goodwill” de su representada pues se engaña de igual forma al consumidor, pues no goza de suficiente grado de diferenciación para poder coexistir y permitir ese registro, haría que peligre el punto de la asociación empresarial. Argumenta además que la prueba ya presentada y cumplida con los requisitos de ley, resulta idónea para su conocimiento y que no lleva razón el Registro pues el contenido de las manifestaciones realizadas en la declaración jurada no es prueba testimonial pues únicamente el declarante se limita a hacer un listado que se encuentra respaldado a través de sus anexos, por lo que se constituye como prueba documental que cumple todas las formalidades de ley.

Por su parte, la representación del solicitante señor Gustavo Antonio Ramírez Castillo, manifiesta en sus agravios que, es titular de la marca registrada **NOX BY KROMASOL**



BLACK (BLACK) en clases 5, 30 y 32; y que el opositor no se ajusta a la realidad jurídica de una marca declarada como notoria pues no ha acreditado el uso anterior de la marca en el país, tampoco presenta documentos donde haya sido declarada la notoriedad en



Costa Rica. Por último indica que las marcas **NOX BY KROMASOL BLACK (BLACK)** cuentan con la distintividad suficiente y cumplen con los requisitos necesario para ser inscritas.

SEGUNDO. 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 esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de fábrica y comercio **BLACK**, registro 257555, cuyo titular es GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO, vigente al 1 de diciembre del 2026, en las siguientes clases: Clase 5: Complementos alimenticios; Clase 30: Bebidas a base de café; Clase 32: Otras preparaciones para preparar bebidas.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado el siguiente: 1- Que la empresa opositora **ENERGY BEVERAGES LLC**, no demostró el uso anterior ni la notoriedad alegada de la marca **NOS** ni la marca mixta , en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la supuesta *Notoriedad* de la marca no registrada **NOS** así como la marca mixta  propiedad de ENERGY BEVERAGES LLC, es importante destacar en primer lugar, lo que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial regula en el artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

En ese mismo orden de ideas, nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley 7978 del 6 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de abril del 2002) en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria (concepto, protección y los criterios para reconocer dicha notoriedad) así como su aplicación en el régimen costarricense, la define:

“...Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales...”

De la misma manera y a mayor abundamiento resulta necesario plasmar la posición del Tribunal Registral Administrativo respecto al tema cuando ha indicado a lo largo de la jurisprudencia que:

“La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.”

Al comprometer Costa Rica su incorporación a la Unión del Convenio de Paris de la Propiedad Industrial, y a la Organización Mundial del Comercio, ratificando el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio (ADPIC), se protegen a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 8 inciso e) que dice:

“Artículo 8°.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, 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.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

“...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos

iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.***
- b- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.***
- c- La antigüedad de la marca y su uso constante.***
- d- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”***

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril del dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores

ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;***
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes”

Ahora bien, la empresa ENERGY BEVERAGES LLC alega notoriedad de la marca **NOS** y su marca mixta  aportando prueba que fue analizada de forma precisa por el Registro de la Propiedad, de conformidad con la definición dada por artículo 2 y 45 de nuestra Ley de Marcas, artículo 31 del Reglamento a esa Ley, Tratados Internacionales y doctrina aportada, se demuestra que la misma no tienen el peso suficiente para fundamentar dicha declaratoria. La declaración jurada carece de elementos esenciales para equivaler a una prueba documental y no acredita hechos de relevancia para cimentar y establecer dicha notoriedad; misma suerte corren las pruebas documentales RCS-1 donde los certificados comprueban el registro de la marca en otros países, no así la notoriedad. La prueba RCS-2 y RCS-3, sean fotografías y copias de estas, no son suficientes para demostrar la extensión de conocimiento por el sector pertinente, la intensidad, ámbito de difusión, publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante (del cual nos referiremos más adelante), análisis de producción de mercadeo, la duración y alcance geográfico que refleje la utilización o reconocimiento de la marca, la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca y el valor de ésta. La prueba RCS-4, RCS-5, RCS-6, RCS-7, RCS-8 que muestras pantallazos de videos de Youtube y páginas de Facebook como herramientas digitales o plataformas sociales que no son fidedignos indicadores de los criterios que se buscan, es decir, no existe comprobación de que la marca **NOS** y  sean notorias.

Por otra parte, y en lo que respecta al **Uso** anterior alegado por la empresa oponente ENERGY BEVERAGES LLC, respecto de la marca **NOS** y **NOS** tramitada bajo los expedientes del Registro de la Propiedad Industrial 2016-9040 y 2017-0032, los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas resulta fundamental su análisis, y se indica en lo que nos interesa:

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional...”

Como bien se sabe y se infiere de los numerales 40 y 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

Ahora bien, según se establece en el segundo párrafo del artículo 42, ***“El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.”***; en ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, podemos mencionar los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto-servicios o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de un producto o servicio.

En el caso que se discute, tenemos que de la documentación aportada al expediente por parte del oponente (anexos RCS-1 al RCS-8) no se logra demostrar que la marca haya sido usada



en territorio costarricense de previo a la solicitud de inscripción del distintivo BLACK ; lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial cuando en la resolución venida en alzada señala que existen documentos que carecen de formalidades de ley que evitan acreditar lo solicitado, ninguno de los documentos aportados logra demostrar la comercialización de la marca ni de los productos a comercializar en el territorio nacional, no consta el lugar ni el tiempo en el cual fueron comercializados, su disponibilidad desde el año 2004, puntos de venta, la puesta en disposición a los consumidores, ni el uso ininterrumpido de la marca y sus productos en Costa Rica, por lo que por sí solas no son suficientes para demostrar el uso anterior.

Aclarado el tema de la notoriedad y el uso de la marca NOS y  , se procede a cotejar



dichas marcas con la solicitada BLACK , por ello, preliminarmente se debe destacar la característica fundamental de todo signo, cual es la distintividad de la marca, misma que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo segundo define:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su **distintividad**. Tal característica, atañe tanto a las condiciones **intrínsecas** del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las **extrínsecas**, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad al que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, 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 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.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marcas inscrita son las siguientes:

Signo	NOS	
Registro	Solicitado	Inscrita 257555
Marca	fábrica y comercio	fábrica y comercio
Protección y Distinción	<u>Clase 32:</u> bebidas no alcohólicas, excluyendo agua, cerveza.	<u>Clase 5:</u> Complementos alimenticios. <u>Clase 30:</u> Bebidas a base de café. <u>Clase 32:</u> Otras preparaciones para preparar bebidas.
Clase	32	5, 30 y 32
Titular	ENERGY BEVERAGES LLC	GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO

Realizando el proceso de confrontación de la marca solicitada **NOS**, y la marca registrada



se concluye que, gráficamente no existe identidad de signos puesto que

la marca solicitada trata de una sola palabra **NOS** mientras que la inscrita está conformada por cuatro términos **NOX BY KROMASOL BLACK**, ambos signos son denominativos de un único color negro; al inicio del signo coinciden únicamente en sus dos primeras letras “**NO**”, y se diferencia ampliamente por la última letra y el resto de las otras tres palabras, esos otros elementos le dan una distintividad especial, que hace que la marca solicitada no incurra en algún tipo de similitud, misma suerte que corre al nivel fonético, puesto que aunque coinciden en las dos letras iniciales de la única palabra de la solicitada, al pronunciarse en forma global, se pueden diferenciar.

Ideológicamente, la palabra **NOS** según la Real Academia Española dice: “*Nos. Del lat. nos, pl. de ego 'yo'. Forma átona de nosotros... 1. pronombre personal. Primera persona. Masculino y femenino.*” (<https://dle.rae.es/?id=QdQLrAb>); mientras que **NOX BY KROMASOL BLACK** es un conjunto de palabras en inglés que traducidas al español significan **NOX DE KROMASOL NEGRO**, siendo que el estudio a realizar será para la palabra **NOX**, ya que es la única que genera similitud por cuanto las demás no existen en la marca solicitada, “*NOX: sustantivo [U] UK / nɒks / US / na:ks / especializado los gases óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, que se producen cuando se quema el combustible y que son perjudiciales para el medio ambiente:* (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/nox>; y google traductor). Es entonces que, no existe semejanza que genere confusión entre los términos **NOS** y **NOX**.

En lo que respecta a los productos, ambos coinciden en la naturaleza de la clase 32 internacional sean “*bebidas no alcohólicas, excluyendo agua, cerveza*” y “*Otras preparaciones para preparar bebidas*” **NOS** y **NOX BY KROMASOL BLACK** respectivamente (las clases 5 y 30 internacional no se toman en cuenta, por ser productos muy diferentes), pero la desemejanza vista en los párrafos anteriores no influye en que el consumidor los pueda vincular, reconocer o no distinguir la diferencia entre ambos signos,

por ende, no es susceptible de generar confusión lo que resuelta en la posibilidad de una coexistencia pacífica.

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: *“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”* (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que



similitudes y por ende no existe impedimento alguno para que la marca continúe inscrita, al igual que la marca **NOS** nazca a la vida registral o comercial, pues cuentan con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus productos, el termino individual **NOS**, así como la combinación de palabras en **NOX BY KROMASOL BLACK**, confieren a cada signo, un sentido diferente al que posee cada uno con sus términos individualmente considerados, la conceptualización en conjunto de la marca es disímil y le dan una identidad propia; así como la individualidad del termino **NOS**.

Por ende, los signos solicitados por el señor Gustavo Antonio Ramírez Castillo,



BLACK (expediente 2016-9040 y 2017-0032) no incurren de ninguna forma en las prohibiciones establecidas por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que las oposiciones presentadas por la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, no prosperen, y más bien, queda por demostrado la posibilidad de coexistencia con la marca solicitada **NOS**, pues no genera peligro de confusión al consumidor, marca que es acogida por tener los suficientes elementos distintivos para poder coexistir en el mercado.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **ENERGY BEVERAGES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial d de las 15:27:26 horas del 7 de junio del dos mil 2018, la que en este acto **se confirma** en su totalidad. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM