

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0534-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “



(25)

Marcela Reyes Cok., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-8339)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 108-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 550, Mónica Circle, Suite 201, Corono, California 92880, USA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y dos segundos del veintiuno de mayo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre del dos mil doce, la señora Marcela Reyes Cok, titular de la cédula de identidad número uno-mil seiscientos dos-cero seiscientos veintitrés, en su condición personal solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clases 3, 25 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **Clase 3:** “champú para perros, perfume para perros, perfume para personas”. **Clase 25:** “camisetas, gorras, sandalias”, y **Clase 21:** “botellas con agua”.

En el escrito de oposición presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de gestor oficioso de la señora Marcela Reyes Cok, solicita la división del expediente 2012-8339, para que se continúe el trámite de registro en las clases 3 y 21, bajo el expediente asignado 2013-2482. Siendo, que el Registro aludido en la resolución recurrida acoge la solicitud referida, para que se prosiga con el presente expediente bajo la clase 25, que es la que impugna la empresa recurrente.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días uno, dos y cinco de noviembre del dos mil doce, en el diario oficial La Gaceta números doscientos once, doscientos doce y doscientos trece, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero del dos mil trece, el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de gestor de negocios de la sociedad **MONSTER ENERGY COMPANY**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.


TERCERO. Mediante resolución final de las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y dos segundos del veintiuno de mayo del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de julio del dos mil trece, el licenciado Cristián Calderón Cartín, en representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, interpuso recurso apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, ocho segundos del cinco de julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

QUINTO. 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de octubre del 2006, y vigente hasta el 20 de octubre del 2016, la marca de comercio “”, bajo el registro número **163355**, en **clase 32** Internacional, propiedad de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, la cual protege y distingue: “bebidas”. (Ver folios 45 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial resolvió dividir el expediente 2012-8339, para que se continúe la solicitud de clases 3 y 21 en la solicitud presentada bajo el expediente 2013-2482, y tuvo por no demostrado el uso anterior y notoriedad en Costa Rica del signo “**MONSTER ENERGY (diseño)**”. Declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **MONSTER ENERGY**




COMPANY, contra la solicitud de la marca en clase 25 internacional, presentada por la señora Marcela Reyes Cok, en su condición personal, la cual acoge.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación no expresó el fundamento de su inconformidad, ni puntualizó en alguno de los aspectos contenidos en la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Ante el Superior expondré argumentos (...)*” (Ver folio 44). Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 57 del expediente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición planteada, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PANDA PINK (DISEÑO)**”, y al indicar, que la empresa opositora no demostró el uso y la notoriedad de la marca “**MONSTER ENERGY (diseño)**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente, observa este Tribunal que la marca



de comercio (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “camisetas, gorras, sandalias de playa”, está formada por dos elementos uno figurativo y otro denominativo, el primero trata de una huella de animal (oso panda), y su respectiva garra constituida por cinco líneas inclinadas, y el segundo es un vocablo “**Panda Pink**”. La marca inscrita  (figurativa) registro número **163355**, clase **32**, propiedad de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, según se desprende a folio 45, la cual protege “**bebidas**”, está conformada por tres líneas. Como puede apreciarse las marcas bajo examen no tienen similitud *fonética o auditiva*, toda vez que, que la inscrita es completamente figurativa, Tampoco se asemejan *gráfica o visual*, ya que las marcas como puede notarse no guardan semejanzas respecto de sus trazos y diseños especiales, ni *ideológica o conceptual* de la figura que representan.

Del cotejo realizado supra, determina este Tribunal, que entre la marca propuesta y la inscrita no existe similitud en el aspecto gráfico, fonético e ideológico, ni tampoco en los productos de uno y otro distintivo, ya que distinguen productos diferentes, la solicitada, (camisetas, gorras, sandalias de playa y la registrada bebidas) difícilmente pueden generar confusión por todo lo cual considera esta Instancia que la empresa solicitante lleva razón cuando señala a folio 64, que, “(...) *la marca de mi representada y la ya registrada no tienen parecido alguno por lo cual el riesgo de confusión y asociación para el consumidor promedio no existe*”.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos,

treinta y dos segundos del veintiuno de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos su extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y dos segundos del veintiuno de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR.00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.43.04