



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-01047-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro de la marca “XS ENERGY DRINK” DISEÑO”**

**Marcas y otros signos**

**PRODUCTORA LA FLORIDA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4981-04)**

## ***VOTO N° 110-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del primero de febrero del dos mil diez .

***Recurso de apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del seis de agosto del dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de julio del dos mil cuatro, el señor **José Cattani Terneus**, mayor, casado una vez, administrador de empresas, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de residencia cuatro tres cero- uno nueve uno siete seis cero – cero cero cero siete tres cuatro, vecino de Escazú, San José, actuando en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ENERGIA EN EXCESO BEBIDAS ENERGÉTICAS SOCIEDAD ANONIMA**, solicito la inscripción de la marca de comercio **“XS ENERGY DRINK”** (DISEÑO) en clase 32 de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: Bebidas energizantes desalcoholizadas.

**SEGUNDO.** Que al registro solicitado se presento Oposición, en fecha veintidós de julio del dos mil cinco el Licenciado **Luis Alberto Molina Mena**, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela , titular de la cédula de identidad número dos – trescientos ochenta y siete- novecientos setenta y siete , en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de **CONCENTRATE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, por cuanto su representada tiene registrada en Costa Rica la marca de comercio “**MAXXX ENERGY**” N° de registro 128183 y marca de fábrica “**MAXXX ENERGY**” N° de registro 128182.

**TERCERO.** Que mediante transferencia número 37234, asentada el cinco de marzo del dos mil tres, las marcas de la empresa oponente pasaron a ser propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del seis de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud presentada.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el cuatro de enero del dos mil diez, expresó agravios.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca de comercio “**MAXXX ENERGY**” N° de registro 128183 y la marca de fábrica “**MAXXX ENERGY**” N° de registro 128182, ambas en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir bebidas gaseosas no alcohólicas, vigentes desde el 17 de septiembre del 2001, hasta el 17 de septiembre del 2011, pertenecientes a **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** (folios 116 hasta 119).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con el carácter de no probados de interés para la presente resolución.

## **TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LOS APELANTES.**

En el caso en concreto el Registro de la Propiedad Industrial basó su aval al registro solicitado, en que realizado el cotejo marcario existen las suficientes diferencias graficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas en conflicto, como para poder diferenciarlas entre sí y no caer en el error, al creer el consumidor que se trata de una misma marca o que son marcas relacionadas entre sí, por lo que se puede permitir la coexistencia marcaria sin perjudicar los derechos adquiridos con anterioridad por el titular de la marca inscrita.

Por su parte, la representación de la empresa Productora La Florida S.A. argumenta que no es cierto que los signos en cuestión comparten únicamente la palabra “energy”, sino que ambos signos comparten elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que crean confusión en el comercio. Indica que no cabe duda que existe una semejanza de tipo ideológico lo que impide su coexistencia registral y que “ *el nombre solicitado resulta inadmisibile como marca por razones intrínsecas (artículo 7, Ley de Marcas) por cuanto “xs energy drink”(traducido al español bebida energía) no otorga distintividad al signo , ya que si lo que se pretende proteger son bebidas energizantes, “energy drink” no ostenta este carácter y es totalmente descriptivo*”. En



términos generales, el apelante considera que el signo solicitado es de carácter descriptivo y por ende con falta de distintividad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MARCAS SUGESTIVAS.** Iniciamos el presente análisis citando la conceptualización que hace el tratadista Manuel Lobato sobre la marca sugestiva, concepto que nace de la confrontación de éste tipo de marcas de frente a las descriptivas:

“La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta, art. 5.1.c) LM– es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (marca EL INVERSOR, cl. 36, para servicios financieros). Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 220** (itálicas y mayúsculas del original).

Dicha doctrina española es de total aplicación al caso costarricense. Existe una delgada línea que divide a los signos meramente descriptivos de los sugestivos, y cada caso concreto debe ser analizado para encontrar de cuál lado se encuentra de acuerdo a sus características intrínsecas.

Entonces, aún y cuando la representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** considera que el signo propuesto es meramente descriptivo, este Tribunal considera que “**XS ENERGY DRINK**” (DISEÑO) más bien resulta un término evocativo de la idea de bebida energética, por lo que recuerda dicha idea, en la mente del consumidor, sin que la referencia sea directa. Se sale entonces de la mera descripción de características para caer en el campo de lo sugestivo, y precisamente por ser sugestiva es que intrínsecamente tiene la capacidad suficiente para convertirse en una marca registrada.



**QUINTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** . En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con lo establecido por los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“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”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad*



*fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).*

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor”;* coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En el caso de autos, analizados en forma global y conjunta la marca de fábrica y de comercio **“MAXXX ENERGY”** ya inscritas y la solicitada **“XS ENERGY DRINK”**, este Tribunal, considera que no se presenta una similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error o a riesgo de confusión a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la apelación planteada por la empresa recurrente.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada **“XS ENERGY DRINK”** y las inscritas de la apelante **“MAXXX ENERGY”**, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, que si bien protegen productos similares, sea bebidas no alcohólicas en clase 32 de la nomenclatura internacional, la marca solicitada tiene más diferencias que semejanzas con las inscritas, comparte solamente el vocablo **“ENERGY”**, que tiene similitud fonética y gráfica con las inscritas pero tiene otros elementos distintivos, como el término **“XS”**, que resulta de fantasía



mientras que la marca opositora usó la palabra “**MAXXX**”, que no resulta de fantasía, que va enfocado a máxima, pero lo más relevante es el calificativo “**DRINK**” que presenta la marca solicitada, que le da distintividad, lo hace totalmente distinguible de la marca inscrita. Puede decirse que respecto al carácter fonético, tal similitud no se presenta, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de la marca solicitada en relación con las marcas inscritas mencionadas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima este Tribunal, que se presente similitud en grado de confusión, entre los signos enfrentados. Puede observarse a simple vista que entre la marca solicitada “**XS ENERGY DRINK**” y las marcas inscritas “**MAXXX ENERGY**”, no existe similitud gráfica de ningún tipo, en los vocablos que conforman dichas marcas que son totalmente diferentes, cada uno de éstos vocablos acentúan la diferencia gráfica y fonética de los signos bajo estudio.

En razón de lo anterior, este Tribunal considera, que el contenido conceptual representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que es claro no ocurre en el caso que nos ocupa, puede observarse que los vocablos “**MAXXX ENERGY**”, que la empresa apelante utiliza están enfocados a dar la idea de “máxima energía”, teniendo asimismo dicha marca por la conformación de todos sus elementos la suficiente distintividad para haberse constituido como marca; mientras que los vocablos “**XS ENERGY DRINK**” solicitado, presentan la particularidad, el primero, sea “**XS**” de ser un vocablo “no generará una ventaja en el público consumidor para acudir a obtener el producto y no describe alguna cualidad especial del producto en sí, sino más bien se trata de un término de fantasía que visto en su conjunto goza de absoluta distintividad para ser registrado. Es decir que



al encontrarse el vocablo “**XS**” acompañado de los vocablos “**ENERGY DRINK**”, conjuntamente es dotado de la suficiente distintividad así como de una absoluta diferencia con las marcas inscritas, como para poder constituirse como marca sin producir de ninguna forma riesgo de confusión en el público consumidor.

Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas “**XS ENERGY DRINK**” y “**MAXXX ENERGY**” las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, ya que la pronunciación de estas en su conjunto es diferente, por lo que este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta como agravio similitud gráfica y fonética entre las marcas confrontadas, que llevan a un riesgo de confusión. Además el término genérico “Energy Drink” no se está protegiendo, artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Bajo este contexto, y teniendo a la vista las marcas inscritas en relación con la marca solicitada, se concluye que aunque los productos que protegen las empresas que representan los signos enfrentados presentan similitud o sean los mismos, al cubrirse productos relacionados con las bebidas no alcohólicas, los términos cotejados no guardan similitud gráfica, fonética o ideológica, y la inconfundibilidad entre uno y otros signos evita que eventualmente el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión directa o indirecta, tal y como las establece el tratadista Jorge Otamendi, en libro “Derecho de Marcas”, editorial Abeledo Perrot, página 159, que dice: “4.2. *Confusión directa y confusión indirecta. Las familias de marcas La confusión, en mi opinión, tiene dos variantes igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido que está comprando otro. Es la forma más clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.*”





**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal, que la marca de fábrica y de comercio inscritas “**MAXXX ENERGY**” no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca solicitada “**XS ENERGY DRINK**”, sino que resulta un signo que cumple con la función diferenciadora, con distintividad y por ende no infringe la normativa marcaria. La marca solicitada resulta ser un término evocativo y no descriptivo de tal forma que intrínsecamente tiene la capacidad suficiente para convertirse en una marca registrada, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del seis de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del seis de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



**DESCRIPTORES:**

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29