

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0425-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “RED FOX”

RED BULL GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5291-06)

Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO NO. 1143-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su calidad de apoderado especial de la empresa **RED BULL GMBH**, sociedad organizada según las leyes de Austria, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de junio de dos mil seis, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, solicita la

inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**RED FOX**” , que traducida en idioma español significa “**ZORRO ROJO**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas; bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado especial de la empresa **RED BULL GMBH**, formuló oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**RED FOX**”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RED BULL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca “RED FOX” en clase 32 internacional, presentado (sic) por PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., la cual se acoge....”*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de enero de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **RED BULL GMBH**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de

rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados establece la resolución recurrida, indicando que el “2-” se encuentra visible a folios 72 a 79.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**RED BULL**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición y declaró con lugar la solicitud de inscripción, al considerar que no se demostró la notoriedad de las marcas “**RED BULL**”, además que el signo que se pretende inscribir, posee elementos diferenciadores que le permiten coexistir registralmente con las marcas inscritas a nombre de la apelante, al no observarse semejanzas de interés que puedan inducir a confusión al consumidor, ya que el signo solicitado es novedoso y cuenta con el carácter distintivo que debe poseer todo signo marcario.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en la expresión de agravios presentada ante este Tribunal, alega que su representada, **RED BULL GMBH**, es una empresa mundialmente reconocida, dedicada a la comercialización de bebidas energéticas y en nuestro

país es titular de numerosos registros marcarios que cubren productos y servicios, incluyendo bebidas energéticas y otros productos, que gozan de gran difusión al estar presentes en actividades deportivas y de índole comercial, gozando la marca **RED BULL** de notoriedad, declarada en distintos países, así como de la extensión del conocimiento de dicho signo distintivo por parte del sector pertinente de la población, es un punto que está demostrado por la gran difusión de la marca y por la cantidad de registros que poseen. Alega que el signo solicitado contiene al igual que las inscritas, la palabra **RED** y sin lugar a dudas, dentro del mercado de las bebidas **RED** tiene una posición predominante que identifica a **RED BULL**, por lo que considera que no lleva razón el Registro **a quo**, al determinar que las marcas no son confundibles, toda vez que éstas se deben valorar dentro del entorno en que se usan y por lo tanto, las marcas de su representada se han posicionado en el mercado, gozando de distintividad sobre los productos que protege, además que las marcas mixtas de su representada están precedidas de un animal, por lo que aumenta la similitud en cuanto al concepto y la idea del producto que se quiere transmitir, lo que puede llegar a confundir al público consumidor, haciéndole creer que se trata de un mismo producto y que la empresa diversificó a un derivado del principal, aumentando el riesgo de confusión y de asociación empresarial, ya que el tipo de mercado resulta el mismo, pues ambas van proyectadas hacia el mismo nicho de consumidores

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que el apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto

*con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial**, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes**, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (Lo resaltado no es del original).*

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **RED BULL GMDH**, para demostrar tal notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Con independencia de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria -demostrada tal condición- no supera el principio de especialidad en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*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*”.

Por otra parte, la empresa apelante llama la atención del Tribunal, al alegar que ya en otras jurisdicciones se ha aceptado la marca **RED BULL** como un signo marcario. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que tampoco puede acogerse, dado que la inscripción de una marca en uno o varios países, no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París

para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

QUINTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos que protegen, ya que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican. De igual manera sucede, cuando los productos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca, tal y como se ha establecido en la doctrina, que cita el Registro **a quo**, al indicarse que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.23). Sobre este punto, es importante destacar que el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define como marca: *“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”* (Lo subrayado y en negrilla no corresponde al original).

Así las cosas, para la solución del presente asunto, es importante destacar que, existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y

Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).

El signo **"RED FOX"** solicitado, que corresponde a una marca denominativa y las



marcas mixtas inscritas , y las denominativas inscritas **"RED BULL"** a nombre de **RED BULL GMBH**, resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada, toda vez que la palabra **"RED"**, que es la palabra en común que tienen los signos enfrentados, traducida al idioma español significa "rojo", y consecuentemente, pertenece al dominio público, pues al ser un vocablo de uso común, no se puede impedir que el público en general siga utilizando la palabra "red", al ser de dominio público. En consecuencia, ese término no puede ser apropiado ni monopolizado por ninguna persona física o jurídica a título de marca, por lo que no son de recibo los alegatos de la empresa recurrente, cuando manifiesta que dentro del mercado de las bebidas, el término "red", tiene una posición predominante que identifica a **RED BULL**, pues dicho término no es propiedad, ni puede ser explotado en forma monopolística por persona alguna, con base en la inscripción de una marca que contenga el término **"RED"**, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Nótese que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar

un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. En el presente caso, al igual que lo consideró el Registro de la Propiedad Industrial, la palabra **“FOX”**, que acompaña al signo solicitado, y que en español significa “zorro”, no guarda ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica con las marcas inscritas y de tipo mixta, toda vez que gráficamente existen suficientes diferencias que permiten la coexistencia registral y comercial de los signos objeto del estudio, pues únicamente poseen en común la palabra **“RED”**, que como se analizó supra, no es susceptible de monopolio. Con relación a las palabras **“FOX”** en la solicitada y **“BULL”** que forma parte de la denominación de los signos inscritos, permitiendo su coexistencia, al ser suficientemente distintivo y consecuentemente, no crea confusión en el público consumidor, por lo que procede su registración. En lo tocante al aspecto fonético, no existe ninguna similitud de este tipo, toda vez que al existir esas diferencias gramaticales, no hay posibilidad de que se dé una similitud fonética capaz de producir la irregistrabilidad del signo solicitado. Con relación al aspecto ideológico, la marca solicitada no evoca la misma idea de las marcas inscritas, por lo que goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, 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 el artículo 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Inscripción de la Marca

TE.Oposición a la Inscripción de la marca

TNR: 00.42.55