



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0197-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DOT MONSTER” (30)

DIPPIN’ DOTS LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-5634)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 750-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con diez minutos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintinueve-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderado de la empresa **DIPPIN DOTS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Oklahoma, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio del dos mil trece, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DOT MONSTER”** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: *“productos de helados; yogurt congelado; productos de hielo saborizado”*.



II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Octubre de 2013, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **Monster Energy Company**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, USA, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Febrero de 2014, el Licenciado **Guzmán Calzada**, en representación de la empresa **DIPPIN DOTS LLC.**, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

V. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios cincuenta y seis al sesenta y uno, del expediente.



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, consideró que la marca solicitada **DOT MONSTER** tiene semejanzas suficientes a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como relación de productos, al momento de realizar el análisis marcario con las marcas inscritas de la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY**, pudiendo crear confusión en el público consumidor, por lo que en aras de proteger los derechos adquiridos con anterioridad por el titular de las marcas inscritas, se deben denegar la solicitud de la marca solicitada de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que está en total desacuerdo con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto la marca **DOT MONSTER** es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que protege y su origen empresarial.

Indica que la marca “**DOT MONSTER**” que significa “**MONSTRUO DE PUNTOS**”, hace referencia a la casa fabricante de los productos que protege, sea **DIPPIN’ DOTS LLC.**, en español **PUNTOS QUE SE SUMERGEN LLC**, conocida mundialmente por producir helados en la presentación de pequeñas gotas o puntos de helado.

Agrega que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre la marca **DOT MONSTER** y las marcas **MONSTER REHAB**, **MONSTER REHABITUATE**, ni **MONSTER DETOX**, no existiendo riesgo de confusión con las citadas marcas. Además menciona que la marca “**DOT MONSTER**” es una marca denominativa compleja, al estar compuesta por dos palabras, al igual que las marcas inscritas, siendo que una marca denominativa compleja no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparara cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada, solicitando que se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria **“DOT MONSTER”** le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas **MONSTER REHAB**, **MONSTER REHABITUATE** y **MONSTER DETOX**.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir **“DOT MONSTER”**, y los signos inscritos **MONSTER REHAB**, **MONSTER REHABITUATE** y **MONSTER DETOX**, presentan una composición literaria muy parecida. A pesar que se diferencian por uno de los términos contenidos en dichos signos, para el consumidor el elemento relevante y el que sobresale como preponderante es el vocablo **“MONSTER”**, pues éste se presenta en forma más destacada en todos los signos distintivos, de tal forma que la diferenciación aludida por el recurrente no es trascendental.

Asimismo como otro factor a analizar, es en cuanto a que la marca solicitada está contenida en la inscrita ya que todos comparten la palabra **“MONSTER”**, de ahí, que el inscribir la denominación pretendida podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se



detendrá en el examen de éstas y podría confundir los productos, creyendo que las empresas que comercializan los productos son las mismas.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también y bajo un segundo escenario, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado, dado que son productos alimenticios para el consumo humano y que serían comercializados en un mismo establecimiento comercial.

Cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca(...)*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Así las cosas, considera este Tribunal que, al analizarlos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto y los inscritos **MONSTER REHAB**, **MONSTER REHABITUATE** y **MONSTER DETOX** son muy similares y por ello no es posible su coexistencia registral, en razón de lo cual, comparte este Tribunal el criterio del



Registro a quo, en cuanto deniega el registro solicitado con el objeto de evitar un inminente peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos, como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial.

Con relación a los agravios expuestos por la parte apelante los mismos no son de recibo debido a que una de las características que debe tener una marca es la distintividad, esto con el fin de que el consumidor pueda diferenciarla en el comercio con los demás productos que se ofrecen.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en representación de la empresa **DIPPIN DOTS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en representación de la empresa **DIPPIN DOTS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

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