

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0485-TRA-PI



Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “

RED BULL GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2014-8001)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0947-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, vecino de San José, cédula de identidad 1-532-390 en su condición de apoderado de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos con treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 18 de setiembre de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. **SARA SÁENZ UMAÑA**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número 2-496-310 en su condición de apoderada de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, para proteger y distinguir: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), en clase 33.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2014, el Licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado de la empresa **RED BULL GMBH**, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos con treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: “Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de**



RED BULL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca “” **en clase 33 presentada por SARA SÁENZ UMAÑA, apoderada de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, la cual en este acto se acoge”.**

CUARTO. Que en fecha 17 de junio de 2015, el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado de la empresa **RED BULL GMBH.**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos con treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil quince, concedida la audiencia de ley expreso agravios que son conocidos por este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal carácter y de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa oponente los signos:

“RED BULL” inscrito bajo el registro número 214907 vigente hasta el 22/12/2021, para proteger: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas calientes y mezcladas, incluyendo bebidas energéticas alcohólicas, vino caliente con especias y bebidas mezcladas que contienen leche, bebidas alcohólicas de malta; vinos, alcoholes y licores; preparaciones alcohólicas para preparar bebidas; cócteles y aperitivos basados en alcoholes y en vinos; bebidas que contienen vino, en clase 33.

“RED BULL” inscrita bajo el registro número 214887 vigente hasta el 22/12/2021, para proteger: Bebidas no alcohólicas Incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager; bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas con gas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes y polvos efervescentes para bebidas y cócteles no alcohólicos, en clase 32.



inscrita bajo el registro número 144888 vigente hasta el 26/02/2024, para proteger: Bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas (hipertónicas e hipotónicas) (para ser consumidas y/o según lo necesitan los atletas), cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo,

cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas, agua mineral, y aguas aireadas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes (sorbetes) y polvos para bebidas y cócteles no alcohólicos, en clase 32.

2. Mediante la resolución de las 10:10 horas del doce de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad de la marca **RED BULL**, registro N° 144888, en el expediente administrativo 2010-7330, propiedad de la opositora. Dicha declaratoria de notoriedad fue ratificada por el Tribunal Registral Administrativo mediante Voto N° 625-2013 de las 10:10 horas del veintinueve de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en virtud de concluir que los signos presentan más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico, evitando cualquier posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor y que la marca solicitada no se aprovecha de la notoriedad de la marca registrada.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **RED BULL GMBH**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales: el signo solicitado encaja en las prohibiciones de registro del artículo 8 incisos a), e) de la ley de marcas, incisos d), e) y g) del artículo 24 del reglamento de marcas. La similitud de la marca solicitada con los signos registrados sumado a que protegen los mismos productos, no permite su coexistencia registral. Las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica. Gráficamente las marcas comparten la palabra RED con una tipografía muy similar, y el término que las acompaña inicia con la letra B y contiene las letras L y U, lo cual aumenta las similitudes. Se está copiando una porción de la marca registrada,

aprovechándose así del “goodwill” adquirido por mi representada a través de los años. Como consecuencia de la semejanza gráfica, se presenta a la vez semejanza fonética. Al ser las marcas similares y empezar con el término RED, evocan ideas similares. La traducción del signo solicitado es ROJO AZUL, que son los colores característicos de la marca registrada, por lo que queda clara la similitud ideológica de los signos. La marca registrada es una marca notoria, por lo que merece una protección especial, el registro de la marca solicitada estaría lesionando previamente los derechos adquiridos por la empresa oponente y se estaría incurriendo en un riesgo de confusión y asociación empresarial por parte de los consumidores. Las marcas presentan riesgo de confusión al proteger los mismos productos de la clase 33 y otros productos relacionados en clase 32 donde fue declarada notoria. Se presenta dilución marcaria, la marca solicitada puede provocar la dilución de la marca registrada. Solicito se acoja la presente oposición y se rechace la inscripción de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas. En el presente caso la marca registrada **RED BULL** fue declarada notoria como se desprende de los hechos probados, mediante resoluciones de las autoridades competentes. Esta categoría de signos recibe especial protección, en la legislación nacional en el artículo 8 inciso e), 44 y 45 de la ley de marcas y en los tratados internacionales como: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis. Estas normas indican en lo que interesa:

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.

Artículo 6 bis – Marcas: marcas notoriamente conocidas. “ 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 (...)”

Citado lo anterior, se debe realizar el cotejo marcario para determinar si el signo solicitado presenta similitudes capaces de aprovecharse injustamente de la notoriedad del signo registrado.

Cotejo de las marcas.

MARCA SOLICITADA



Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), en clase 33.

MARCAS INSCRITAS DE LA FIRMA Oponente

RED BULL

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas alcohólicas calientes y mezcladas, incluyendo bebidas energéticas alcohólicas, vino caliente con especias y bebidas mezcladas que contienen leche, bebidas alcohólicas de malta; vinos, alcoholes y licores; preparaciones alcohólicas para

preparar bebidas; cócteles y aperitivos basados en alcoholes y en vinos; bebidas que contienen vino, en clase 33.

Bebidas no alcohólicas Incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager; bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas con gas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes y polvos efervescentes para bebidas y cócteles no alcohólicos, en clase 32.



Bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas (hipertónicas e hipotónicas) (para ser consumidas y/o según lo necesitan los atletas), cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas, agua mineral, y aguas aireadas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes (sorbetes) y polvos para bebidas y cócteles no alcohólicos, en clase 32.

Los signos cotejados distinguen los mismos productos en clase 33 [bebidas alcohólicas], son productos que van dirigidos a un mismo tipo de consumidor, los canales de comercialización son los mismos.

En el caso de los productos de la clase 32 al ser marca registrada notoria, si se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica el consumidor podría asociar las marcas, puede pensar que se trata del mismo grupo empresarial, por lo que el cotejo nos dará las pautas a seguir en la concesión o no del signo solicitado.

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que los mismos deben ser analizados en su conjunto con el fin de apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer el signo, pues el consumidor lo aprecia como un todo.



En el presente caso el signo solicitado “” es una marca mixta [conformada por elementos gráficos y denominativos], y los signos registrados son dos denominativos **RED**



BULL y uno mixto .

En los casos de signos mixtos este Tribunal se ha determinado a seguir la doctrina más conteste con respecto a establecer cuál es el elemento preponderante, si el gráfico o el denominativo. Aspecto relevante a la hora de determinar las similitudes desde el punto de vista, gráfico, auditivo y semántico.

Con respecto a este tema el autor Diego Chijane (2007, pág. 392), indica:

“Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto”.


El mismo autor indica:

“la doctrina alemana señala que en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca”.

Por lo antes señalado considera el Tribunal que el elemento preponderante para el cotejo marcario del signo solicitado es **RED & BLUE**, por lo general el consumidor tiende a basarse en el elemento denominativo para la transmisión oral de la marca, ya que las palabras tienen un significado y suelen comunicarse de manera más fácil que las imágenes.

Los signos comparten en su parte denominativa la palabra **RED** y el segundo término que los conforma coincide en tres de sus letras **B-L-U** [**RED&BLUE/RED BULL**], por lo que se observa gran similitud desde el punto de vista gráfico.



De igual forma aplicando una visión en conjunto, el signo registrado  , cuenta con un diseño que combina los colores rojo y azul, esto puede dar a confusión en la percepción visual del consumidor que no se detiene a resaltar detalles sino que aprecia los signos a “golpe de ojo”.

Por lo anterior se presenta similitud gráfica entre los signos, y con esto se prevé la posibilidad de confusión.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora de los signos enfrentados impacta similarmente en el consumidor, la expresión en conjunto es percibida de una forma muy similar, la pronunciación de los signos se realiza en un continuo sonoro, donde **RED BULL** y **RED&BLUE** presentan mucha semejanza en su entonación.

Los contenidos conceptuales de la parte denominativa de los signos enfrentados difieren, la marca solicitada se traduce en **ROJO** y **AZUL** mientras las marcas registradas significan **TORO ROJO** por lo que ideológicamente no existe similitud alguna.

Por lo antes citado los signos presentan más semejanzas que diferencias en el plano gráfico y fonético concurriendo así la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, por distinguir los mismos productos de la clase 33 y otros relacionados de la clase 32.

Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino ha realizado **RED BULL** para constituirse en una marca notoria en el país.

En el caso particular dada la notoriedad del signo registrado **RED BULL**, se presenta la posibilidad de que se configure el riesgo de confusión en el consumidor y este piense que los productos provienen de la misma empresa, es decir, el consumidor podría especular que la empresa oponente incursione en el campo de las bebidas alcohólicas.

En Costa Rica la marca **RED BULL** distingue bebidas energéticas, que se vende bajo este signo en cadenas de supermercados, mini súper, pulperías y bares, por lo que goza de una elevada implantación, de ingresar una bebida alcohólica con una marca similar el público consumidor creerá que la empresa titular ha extendido su giro comercial.

El consumidor al observar el término **RED&BLUE** lo podría relacionar con la marca que comercializa bebidas energéticas y que tiene un peso muy fuerte en el mercado; permitir el registro para licores le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un producto diverso en el mercado.

Dilución de la marca RED BULL. Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

“La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar

el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad”.

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, la marca **RED BULL** tiene un alto grado de distintividad en relación con bebidas energéticas, de permitir a terceros su registro para licores disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada [bebidas energéticas], la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, ya que es muy similar a las marcas notorias registradas. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca **RED BULL**, por lo tanto, debe ser denegado su registro.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos con treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil quince, la que en este acto se revoca para que se declare con lugar la oposición presentada



y se deniegue de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 33 internacional, presentada por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos con treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil quince, la que en este acto se revoca para que el Registro declare con lugar la oposición presentada y se deniegue



de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 33 internacional, presentada por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33