
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0118-TRA-PI-0169-18

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “Monster”

MONSTER ENERGY COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1865-2015)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0453-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del primero de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:58:22 horas del 26 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero de 2015, el señor **José Ramón González Castro**, mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad 1-0641-0311, en su condición presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PSEIS DEL OESTE S.A.**, cédula jurídica 3-101-193341, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Monster**”, en la clase 18 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*mochilas*”. (ver folio 1

del expediente de origen).

SEGUNDO. Que los avisos de ley respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta 82, 83 y 84 de los días 29 y 30 de abril y 4 de mayo del 2015 (ver folio 1 del expediente de origen).

TERCERO. Que dentro del término de ley y en memorial recibido en fecha 26 de junio de 2015, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada, alegando que el logo de Monster Energy es ampliamente reconocido. Que la empresa oponente tiene registradas las marcas MONSTER ENERGY (diseño) registro 211642 y MONSTER ENERGY registro 153323. Que la marca MONSTER reproduce en su totalidad la marca del oponente es una clara violación al artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que el consumidor recordará el término MONSTER registrado e inmediatamente lo asociará con los productos MONSTER del solicitante. Que en el presente asunto es evidente la identidad de las marcas, tanto gráfica, fonética como ideológica. Que existe la posibilidad de que el consumidor considere que existe asociación entre las marcas, ya que el signo inscrito se ha utilizado desde hace muchos años tanto a nivel internacional como nacional, aunque los signos inscritos pertenecen a las clases 16 y 32, el titular del signo inscrito realiza y patrocina distintas actividades deportivas y recreativas, utilizando la marca en camisetas, gorras y pulseras entre otros, así el ámbito de utilización de la marca es mucho mayor (ver folios 16 al 22 del expediente de origen).

CUARTO. Que mediante auto de prevención de fondo emitida a las 11:54:57 horas del 30 de junio del 2015, se le previno al solicitante, lo siguiente:

“... Que visto el expediente en su totalidad, y de conformidad con los artículos 315 del Código Procesal Civil y 158 incisos 1) y 2), 166, 171, 174 inciso 1), 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, se procede a realizar el saneamiento al presente expediente, por lo siguiente del código procesal civil, que establece las medidas de

saneamiento, se le indica al interesado que existe similitud entre el signo solicitado y la siguiente marca inscrita:

*... Marca de Fábrica y Comercio denominada **MONSTER JAM** bajo el número de Registro 186431 propiedad de Live Nation Motors Sports Inc inscrita el 09/02/2009 con fecha de vencimiento el 09/02/2019, en clase 25 Internacional, protegiendo: Ropa, particularmente sombreros y camisas.*

En el signo solicitado MONSTER, es claro que el denominativo tiene una similitud gráfica ya que la misma coincide en relación con la marca registrada, la cual no aporta la suficiente diferencia gráfica para evitar el riesgo de confusión.

A nivel fonético las palabras tienen una similitud a la hora de pronunciarlas y por ende los signos tienen una similitud en el campo fonético. Asimismo, cabe indicarle al solicitante que lo predominante es el elemento denominativo que es lo que el consumidor promedio va a recordar por la percepción inmediata de los signos.

Respecto a los productos existe un riesgo de asociación empresarial y el consumidor promedio podrá pensar que las empresas tienen relación y no tendría claro su origen empresarial, van dirigidos a un mismo consumidor, mismos puntos de venta y de comercialización. En el caso de marras, claramente se determina que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser ambos signos muy similares. Por lo cual, visto el expediente en su totalidad de conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Civil, que establece las medidas de saneamiento, se le indica al interesado que el signo solicitado, analizado como un todo y la perspectiva del consumidor, no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...” (ver folios 35 y 36 del expediente de origen).

QUINTO. Que mediante documento recibido a las 08:31:36 horas del 29 de julio de 2015 el solicitante procedió a dar respuesta a la prevención de fondo antes citada, alegando que la clase que se pretende proteger es en la clase 18 internacional para salveques y mochilas

artículos totalmente diferentes a la clase 25 internacional por lo que no coinciden con la marca registrada, además MONSTER JAM es diferente a MONSTER. Que no tiene igualdad gráfica por lo que fonéticamente son diferentes (ver folio 41 del expediente de origen).

SEXTO. Que mediante auto de las 15:50:22 horas del 21 de agosto de 2015, se procedió a dar traslado de la oposición a las partes (folios 43 y 44) el cual queda notificado a la última de las partes en fecha 10 de setiembre de 2015, sin haber sido contestado en tiempo dicho traslado por la parte solicitante. (ver folio 47 vuelto del expediente de origen)

SETIMO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:38:52 horas del 26 de enero de 2016, se declaró sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**MONSTER**” solicitada por el señor **José Ramón González Castro**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PSEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA**, la cual acogió. Asimismo, se tuvo por no demostrada la notoriedad de la marca “**MONSTER ENERGY**” alegada por la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY** (ver folios 51 al 65 del expediente de origen).

OCTAVO. Que notificada la resolución anterior a la última de las partes en fecha 28 de enero de 2016, (ver folio 65 vuelto) la representación de la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Registral Administrativo (folio 66 del expediente de origen), el cual se elevó mediante resolución de las 09:34:21 horas del 8 de febrero de 2016. (ver folios 68 y 69 del expediente de origen)

NOVENO. Que mediante Voto 0175-2017 de las 11:00 horas del 27 de abril de 2017, este Tribunal, anuló todo lo actuado, a partir de la resolución dictada por ese Registro a las 13:38:52 horas del 6 de enero de 2016, para que se dicte una nueva resolución tomando en cuenta todos los elementos del expediente, en especial sobre la existencia en la publicidad

registral de MONSTER JAM como signo inscrito y al respecto no se habían referido. (ver folios 929 al 934 legajo de apelación tomo IV)

DECIMO. Que mediante resolución dictada a las 13:58:22 horas del 26 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... se resuelve: *i. Se declara sin lugar la oposición planteada por KRISTEL FAITH NEUROHR, apoderada especial de MONSTER ENERGY COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “MONSTER” solicitada por JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CASTRO, en su condición de apoderado generalísimo de PSEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA. ii. Se rechaza de plano la solicitud de la marca “MONSTER” solicitada por JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CASTRO, en su condición de apoderado generalísimo de PSEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA. iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca “MONSTER ENERGY” alegada por la empresa oponente MONSTER ENERGY COMPANY. ...” (folios 92 al 105 del expediente de origen).*

UNDECIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2018, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición antes dicha, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios (folios 126 del expediente de origen y 16 al 30 del legajo de apelación).

DUODECIMO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen por hechos probados, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1- De comercio: bajo el registro número 211642, con fecha de inscripción 18 de agosto de 2011 y vence el 18 de agosto de 2021, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“impresos y publicaciones; carteles, letreros adhesivos, calcomanías; tarjetas, papelería, letreros”*, propiedad de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** (ver folios 25 y 26 del expediente de origen).
- 2- De comercio: **“MONSTER ENERGY”**, bajo el registro número 153323, con fecha de inscripción 5 de agosto de 2005 y vigente hasta el 5 de agosto de 2025, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“bebidas, incluyendo bebidas de jugo de frutas que tienen un contenido del 50% o menos por volumen y que son estables, bebidas refrescantes carbonatadas mejoradas con vitaminas, minerales, nutrientes, aminoácidos, y/o hierbas, agua con gas, agua de soda y agua de seltz. Pero excluyendo productos de bebidas perecederos que contienen jugos de frutas o soya, aun cuando tales productos pasteurizados o no”*, propiedad de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** (ver folios 23 y 24 del expediente de origen).
- 3- De fábrica y comercio **“MONSTER JAM”**, bajo el registro número 186431, con fecha de inscripción 09 de febrero de 2009 y vigente hasta el 09 de febrero de 2019,

en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“ropa, particularmente sombreros y camisas”*, propiedad de la empresa **LIVE NATION MOTORS SPORTS INC** (ver folios 33 y 34 del expediente de origen).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, el siguiente:



- 1- La notoriedad de las marcas de comercio: y **“MONSTER ENERGY”**, propiedad de la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY**.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos enfrentados **“Monster”** el solicitado y **“MONSTER JAM”** el inscrito. Agregó que ambas marcas comparten el vocablo **“MONSTER”**, el cual es el término predominante en la marca inscrita **“MONSTER JAM”**, pues la palabra **“JAM”** es más pequeña y con menos fuerza gráfica que el término **“MONSTER”**, por lo que, al momento de observarlas, el consumidor puede creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí.

Señaló que en la parte fonética al pronunciar los términos **“MONSTER”** y **“MONSTER JAM”**, el sonido que se produce resulta idéntico en cuanto al término **“MONSTER”** por tratarse de una misma palabra, en cuanto a la marca inscrita, al contener el término **“JAM”** se dará una pequeña diferencia de sonidos en relación con la marca solicitada, sin embargo, no resulta suficiente esta diferencia fonética como para pensar que el oído humano pueda

diferenciarlas y saber que se trata de marcas no relacionadas entre ellas, siendo posible una confusión a nivel fonético.

Indicó que ideológicamente, el término “**MONSTER**” al traducirlo al español significa: “**MONSTRUO**”, mientras que los términos “**MONSTER JAM**” al traducirlos al español significan “**MERMELADA MONSTRUOSA**”, por lo que la idea que se genera en la mente del consumidor promedio es la misma, la de un ser de fantasía que presenta anomalías o desviaciones y resulta ser un espanto, y en razón de ello, a nivel ideológico puede generarse confusión entre los signos.

En cuanto a los productos, el Registro señaló que la marca solicitada protege y distingue “*mochilas*”, mientras que la marca inscrita protege y distingue “*ropa, particularmente sombreros y camisas*”, los que son usualmente comercializados en un mismo establecimiento comercial, y se encuentran totalmente relacionados, ya que en un lugar donde se venden prendas de vestir y sombreros es normal que se comercialicen también otros tipos de accesorios, entre ellos bolsos y mochilas y que de hecho existen en el mercado muchas marcas de ropa que a su vez comercializan otros productos relacionados tales como bolsos, sombreros, zapatos etc., todos éstos pertenecientes a una misma línea comercial, lo que provoca que al observarlas, el público pueda creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, siendo inminente una confusión marcaria.

Por otra parte, el Registro consideró que, no existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger la oposición interpuesta por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, con



base en las marcas de su propiedad: y “**MONSTER ENERGY**”, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MONSTER**” solicitada por el señor **José Ramón**

González Castro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PSEIS DEL OESTE S.A.**

Al respecto estableció que, al cotejar las listas de productos de las marcas enfrentadas estamos ante signos que protegen y distinguen productos no relacionados entre sí, pues, la marca solicitada **“MONSTER”**, lo está en clase **18** para: **“mochilas”** y por otro lado, las registradas lo están en clase **16** para: **“Impresos y publicaciones; carteles, letreros adhesivos, calcomanías; tarjetas, papelería, letreros”**, y en clase **32** para: **“Bebidas, incluyendo bebidas de jugo de frutas que tienen un contenido del 50% o menos por volumen y que son estables, bebidas refrescantes, bebidas refrescantes carbonatadas mejoradas con vitaminas, minerales, nutrientes, aminoácidos y/o hierbas, agua con gas, agua de soda y agua de selts. Pero excluyendo productos de bebidas percederos que contienen jugos de frutas o soya, aun cuando tales productos pasteurizados o no”**; y en razón de ello, se desprende que, siendo que los productos pretendidos por la marca solicitada, difieren completamente de los productos protegidos por los signos inscritos, se puede dar perfectamente una coexistencia entre los signos enfrentados, sin riesgo de causar confusión o error entre el público consumidor.

En lo que respecta a la notoriedad de las marcas de la empresa oponente y aquí apelante, consideró el Registro que, del análisis de la prueba presentada, la misma no es suficiente para tener por demostrada la notoriedad de las marcas **“MONSTER ENERGY”**.

Concluyó el Registro que, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y con base en todo lo anteriormente expuesto, el signo **“MONSTER”** solicitado por el señor **José Ramón González Castro**, en representación de la empresa **PSEIS DEL OESTE S.A.**, incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) del mismo cuerpo legal por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio **“MONSTER JAM”**, propiedad de la empresa **Live Nation Motors Sports Inc.**, por lo tanto, existe argumento legal para rechazar de plano la marca solicitada.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de expresión de agravios que tiene inscritas las marcas “**MONSTER ENERGY**” (diseño) y “**MONSTER ENERGY**” y por el artículo 8 incisos a) y b) se debe proteger los signos inscritos; que dicha marca es notoria, que es conocida en el sector pertinente y es la marca más vendida en Estado Unidos. Agrega que ha obtenido premios como la bebida del año, que se ha divulgado en diversos medios escritos televisivos, redes sociales, actividades deportivas, y que en cuanto a la antigüedad tiene más de 14 años de tener un uso constante y efectivo. Que a nivel de cotejo existe una gran similitud de estas con la marca solicitada y que ante la notoriedad de los signos de su propiedad el goodwill o sea la buena reputación de sus marcas se ve afectada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por la forma en que se resuelve este caso,



no se va a entrar a realizar un cotejo entre la marca solicitada y las inscritas y “**MONSTER ENERGY**”, propiedad de la apelante, porque este Tribunal avala el cotejo realizado por el Órgano a quo y en razón de ello, tampoco se entra a analizar la notoriedad alegada por la representación de la empresa oponente. En ese sentido considera el Tribunal que, por el principio de especialidad tal y como lo resolvió el Registro, los productos de la marca solicitada en clase 18 de la nomenclatura internacional, no se relacionan con los productos de las marcas inscritas en las clases 16 y 32 de la nomenclatura internacional, por lo que definir si las marcas de la aquí apelante son notorias y que bajo ese argumento sea rechazada la marca solicitada no resulta procedente. Cabe además indicar aquí que, mediante voto 38-2018 dictado por este Tribunal, se reconoció la notoriedad de la marca “**MONSTER ENERGY**” propiedad de la oponente aquí apelante, para la clase 32 de la nomenclatura internacional, cuyos productos no alcanzan, a criterio de este Tribunal, en la clase 18 de la nomenclatura internacional a “mochilas” que pretende proteger y distinguir la marca solicitada.

Por otra parte, en lo que respecta a la prevención de fondo por el artículo 14 de la Ley de Marcas mediante la cual se saneó el procedimiento por parte del Órgano a quo, y se objetó la inscripción solicitada por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**MONSTER JAM**”, es preciso tomar en cuenta que para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. En este caso, debe subrayarse que las marcas enfrentadas la solicitada “**Monster**”, y la inscrita “**MONSTER JAM**”, pueden calificarse como signos puramente denominativos.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que la palabra “**MONSTER**” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición –el signo solicitado únicamente conformado por dicha palabra–, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan idénticos, y a criterio de este Tribunal el elemento denominativo que compone al derecho marcario inscrito de previo “**JAM**” no le da al signo solicitado la posibilidad de coexistir registralmente ni en el mercado, no se diferencian entre sí, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, y la transgresión al titular de un signo inscrito con anterioridad que goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para productos o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Monster**”, con la marca inscrita “**MONSTER JAM**”, a nombre de la empresa **Live Nation Motors Sports Inc.**, se advierte entre ellas identidad gráfica, fonética e ideológica en su elemento preponderante, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una

diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos en su elemento preponderante y confundibles entre sí. Al respecto, también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”*.

Asimismo, el Tribunal considera al igual que el órgano a quo que, la marca solicitada pretende proteger y distinguir: *“mochilas”*, productos que se encuentran relacionados con los productos que protege y distingue el signo inscrito *“ropa, particularmente soberos y camisas”*, y que ahora, el solicitante pretende también proteger y distinguir con una palabra **“Monster”** idéntica e inserta en el signo inscrito, y preponderante de ambos.

En casos como el que nos ocupa, no se puede invertir de manera errónea la protección que debe dársele a todos los elementos de un signo inscrito. En conexión a este punto, debe indicarse que es el signo solicitado el que no debe incluir elementos similares o idénticos a un signo inscrito y no que la marca registrada incluya términos que la diferencien de los signos solicitados con posterioridad. Por otra parte, debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es idéntica o similar a la inscrita y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados, debe proceder a rechazar esa solicitud.

Es criterio del Tribunal que, del análisis global de las marcas enfrentadas se desprende la similitud por cuanto la marca solicitada se encuentra completamente contenida dentro de la

marca inscrita. En razón de los anterior, efectivamente existe un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, se presenta una posible relación de los productos y por ende hay también un riesgo de asociación empresarial y la sola posibilidad de que ésta pueda darse es suficiente para que la marca solicitada no sea susceptible de inscripción.

La circunstancia de si el consumidor aprecia las marcas de manera simultánea o no, no es relevante en este caso, por cuanto al estar una (la solicitada) contenida en su totalidad dentro de la otra (la inscrita) hace que exista el riesgo de confusión y de asociación, que se agrava por la relación existente entre los productos que protegen y distinguen las marcas enfrentadas.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de

asociación al público consumidor.

La normativa marcaría 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 idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el signo solicitado y los productos que ampara la marca inscrita, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este punto no es posible su coexistencia.

Concluye este Tribunal que, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud del signo propuesto, ya que, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto en el consumidor, que es, para el caso que no ocupa, cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 el inscrito son idénticos. Asimismo, a nivel ideológico, es claro que en ambas expresiones el factor tópico lo es el término “**MONSTER**”, presente en ambos signos, sea que remiten a la misma idea, lo que, aunado a la relación de sus productos provoca que ambos signos resulten idénticos 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.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante y resueltos tal y como se indicó, así como el proceso de confrontación de los signos anteriormente cotejados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 y el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 y los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio **“MONSTER JAM”**, registro 186431, propiedad de la empresa **Live Nation Motors Sports Inc.**, de permitirse la inscripción de la marca de comercio solicitada **“Monster”**, se quebrantaría con ello la normativa antes citada de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo esta la razón del rechazo del signo propuesto, según fue analizado supra, y por ende, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:58:22 horas del 26 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, por lo que se declara sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada **López Quirós**, y asimismo, se deniega la inscripción de la marca de comercio solicitada **“Monster”**, por su similitud con la marca de fábrica y comercio inscrita **“MONSTER JAM”**, registro 186431, propiedad de la empresa **Live Nation Motors Sports Inc.** Finalmente se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca **“MONSTER ENERGY”** alegada por la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY**.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:58:22 horas del 26 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, por lo que se declara sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada **López Quirós**, y asimismo, se deniega la inscripción de la marca de comercio solicitada “**Monster**”, por su similitud con la marca de fábrica y comercio inscrita “**MONSTER JAM**”, registro 186431, propiedad de la empresa **Live Nation Motors Sports Inc.** Finalmente se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca “**MONSTER ENERGY**” alegada por la empresa oponente **MONSTER ENERGY COMPANY**. 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. **NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM