



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0492- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la Marca “ROCKET REFRESCO ENERGIZANTE BY
MAXXX ENERGY (DISEÑO)”**

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-26)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 169-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta seiscientos, apoderado generalísimo de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas siete minutos treinta y ocho segundos del tres de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de enero de dos mil once, por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica



y comercio en clase 32, para proteger y distinguir “*Bebidas no alcohólicas, refrescos energizantes*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas siete minutos treinta y ocho segundos del tres de mayo de dos mil once, resolvió “(*...*) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

TERCERO. Que el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas siete minutos treinta y ocho segundos del tres de mayo de dos mil once.

CUARTO. 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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca a favor de **ENVASADORA DIVERSIFICADA S.A DE C.V**



1) bajo el registro número 180701, para proteger en clase 32 internacional: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. (Ver folios 11 a 12 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:



“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “*(...)El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto, por cuanto el hecho de que ambas marcas compartan algunos elementos o letras no basta para que se pretenda hacer una relación entre ellas y alegar un grado de confusión inexistente*”.

Y, finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 27) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “ (...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “ROCKET REFRESCO ENERGIZANTE BY MAXXX ENERGY (DISEÑO)” como signo propuesto y “ROCKET” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto la marca solicitada está contenida en la marca inscrita; con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser*



registrable, vemos como la palabra “ROCKET” son iguales en las marcas de discusión, por lo que se le causaría al medio un perjuicio y se estaría afectando el interés público.”

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

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;(…)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO



Clase 32, para proteger y distinguir “*Bebidas no alcohólicas, refrescos energizantes*”.

SIGNO INSCRITO



Clase 32 internacional: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”

Siendo de tipo Mixtas tanto el signo solicitado como el inscrito, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, situación que no le da distintividad al solicitado. Nótese que gráficamente existe una gran similitud por cuanto en ambas la solicitada y la marca inscrita contienen la palabra **ROCKET**, y no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la distintividad que



debe tener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, asimismo en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas es muy similar, y ambas protegen en la misma clase internacional bebidas, siendo que los productos que ambas comercializan se distribuyen en el mismo canal, supermercados, abastecedores, mini supers, por lo que van a hacer ubicados en los mismos anaqueles o estanterías por lo que el consumidor pensara que los productos ofrecidos pertenecen a una misma cadena empresarial.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas siete minutos treinta y ocho segundos del tres de mayo de dos mil once.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara si lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado



generalísimo de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas siete minutos treinta y ocho segundos del tres de mayo de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la inscripción del signo “**ROCKET REFRESCO ENERGIZANTE BY MAXXX ENERGY (DISEÑO)**”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.