



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0795-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ENERGY DRINK F3 LIGTH SUGAR FREE (DISEÑO)”

Marcas y otros signos

SENSORMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3141-2010)

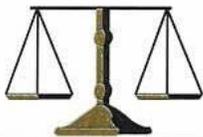
VOTO N° 182-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Gerardo Solano Zuñiga**, mayor, divorciado una vez, empresario, vecino San José, Escazú, Residencial Trejos Montealegre, novecientos metros oeste del restaurante Tomy Romas, en su condición de apoderado especial de **SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo la leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos, un segundo del ocho de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil diez, el señor **Carlos Gerardo Solano Zuñiga**, en su condición y calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ENERGY DRINK F3 LIGTH SUGAR FREE (DISEÑO)**” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Bebidas energéticas y otras bebidas no alcohólicas. Siendo, que a folio diecisiete del expediente, el señor Solano Zuñiga, en la condición referida limita la lista de productos a “Bebidas enérgicas”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, veinticuatro minutos, un segundo del ocho de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil diez, el señor **Carlos Gerardo Solano Zuñiga**, en representación de **SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**F 3 (DISEÑO)**”, bajo el registro número **196128**, para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas a base de jugos y zumos de frutas, cuyo titular de la marca es la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, cédula de persona jurídica número 4-000-042149-36. (Ver folios 24 a 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con el



carácter de no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LOS APELANTES. En el caso en concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**ENERGY DRINK F3 LIGTH SUGAR FREE (DISEÑO)**”, por considerar, que la misma corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo, con la marca “F3 (diseño)”; por cuanto los productos de la marca inscrita se relacionan con los productos de la marca solicitada, y los puntos de venta son los mismos. Por lo que se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores toda vez que el elemento denominativo prevalece, de ahí, que resulta inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que pueden ser relacionados, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los consumidores por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, fundamentándose para ello, en el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad **SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A.**, destacó en su escrito de apelación, que la marca que se solicita registrar se trata de una combinación de signos que la hacen única y que la diferencian, distinguen y la particularizan de cualquier otra, lo que se quiere proteger son específicamente bebidas energéticas, que no existe posibilidad de asociación ni posibilidad de confusión respecto de los productos ni generar confusión empresarial, que la marca y los productos que se pretenden proteger son muy diferentes y particulares, que en el análisis realizado se debió realizar la comparación con los términos “Energy Drink F3 Ligth Sugar Free”, y no sólo con la palabra F3, pues, es claro que no solamente se quiere inscribir esa palabra sino la totalidad de los signos indicados.

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) 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:

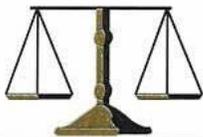
“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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”.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.” (el 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;

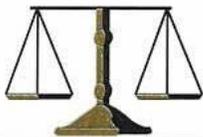
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)” (lo resaltado no es del original)

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)”

Dicho lo anterior, se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
F3 (DISEÑO)	ENERGY DRINK F3 LIGHT SUGAR FREE (DISEÑO)



Productos que distingue	Productos
Clase 32: bebidas no alcohólicas a base de jugos y zumos de frutas	Clase 32: bebidas energéticas

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Así tenemos que a nivel gráfico la marca inscrita es mixta, por estar formada por una parte denominativa (letra y un número) como por una parte figurativa (diseño); sea el término “F3”, acompañado de su diseño y por su parte la marca solicitada también es mixta, se acompaña de una parte denominativa (palabras, letras y un número), como de una parte figurativa (diseño); por el término “ENERGY DRINK F3 LIGHT SUGAR FREE” y el diseño, en estos casos, resulta importante la búsqueda del elemento dominante, es decir, la “pauta de acusado relieve del elemento dominante” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro elemento.

Al respecto se dice, que *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público (...)”*. (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004, p. 315). No hay duda que el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva. Si la marca inscrita se denomina “F3 (DISEÑO)”, no cabe la menor duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “F3”, no así, el diseño, se constituye en el “factor tópico” de la marca inscrita, el cual

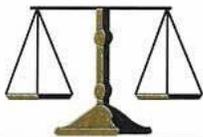


coincide con el signo que pretende inscribirse “**ENERGY DRINK F3 LIGHT SUGAR FREE (DISEÑO)**”, pues, los términos “**energy**”, “**drink**”, “**sugar**” y “**free**”, carecen de distintividad de por sí, por tratarse de términos descriptivos, que de alguna manera informan o ponen en conocimiento a los consumidores sobre las características o propiedades del producto que la marca solicitada pretende proteger, pues nótese, que la denominación del signo pretendido se trata de una frase que traducida al español como lo señala el solicitante a folio once del expediente, significa “**bebida energética F3 liviana sin azúcar**”, donde cada una de esas palabras como se indicara anteriormente, sirve para describir una característica de los productos que se ampararían con tal marca, lo cual hace que el signo pedido no tenga suficiente carga distintiva como para garantizar su registro. De lo expuesto anteriormente se colige, “*(...) que cuando el vocablo que por una y otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva*”. (Ibídem, p. 317).

De las consideraciones que anteceden, en este caso, desde un punto de vista **gráfico** ambas marcas acaban siendo iguales, pues aunque la inscrita, “**F3 (DISEÑO)**” se compone de una letra, número y un diseño y la solicitada se constituye de cinco palabras, una letra, un número y un diseño, la letra “**F y el número 3, sea F3**” es considerado el **factor tópico** de ambas, constituyéndose en el núcleo central, es decir, donde se concentra la distintividad del signo, que en este caso este Tribunal al igual que el Registro considera que es la expresión “**F3**”, por lo que ambos signos son en términos ortográficos iguales.

Por lo anterior desde un punto **fonético**, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera idéntica, pues la inclusión de las cinco palabras mencionadas, en la marca solicitada, acaba siendo irrelevante, en razón de lo indicado líneas atrás. Finalmente, por lo expuesto hasta aquí, desde un punto **ideológico**, ambas marcas carecen de significado conceptual.

Consecuentemente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por la representación de la sociedad solicitante y apelante, en el sentido de que las marcas contrapuestas son diferentes ya



que la marca solicitada incluye elementos distintivos que la particularizan y protege productos de diferente naturaleza, en un caso protege jugos y zumos de frutas y en el otro caso se pretende proteger exclusivamente bebidas energéticas, por lo que no existe posibilidad de confusión empresarial y mucho menos transgrede el artículo octavo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esto no es así, porque al contrario del parecer del apelante, la identidad entre tales signos, resultantes del cotejo marcario que antecede, permite concluir que la eventual inscripción de la marca solicitada, podría causar en el público consumidor alguna suerte *de riesgo de confusión*, pues los productos amparados tendrían una misma naturaleza alimenticia (bebidas) y circularían en un mismo mercado, por lo que podría haber una similitud real en el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, pues puede pensar que hay conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, además, el uso de los términos “energy”, “drink”, “light”, “sugar” y “free”, podrían darle la idea al consumidor de que el producto así identificado es una variante mejorada de la versión normal, todo siempre dentro del mismo origen empresarial, cayendo en la confusión sobre el origen empresarial de éstos, por lo que dichos términos que acompañan a la expresión “F3”, lejos de aportar aptitud distintiva en el signo solicitado, llama a confusión, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, ya citados, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución impugnada.

De lo expuesto, se concluye, que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de características propias de los productos a proteger, y más que ello, por existir un eventual riesgo de confusión, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Gerardo Solano Zuñiga**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos, un segundo del ocho de setiembre de dos mil diez, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Gerardo Solano Zuñiga**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos, un segundo del ocho de setiembre de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR. 00.41.36