



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0728-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENERMAX-JACK’S”

Florida Ice and Farm Company S.A., y Productora La Florida S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3316-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 184-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del dos de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, sociedades organizadas y existentes bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintinueve minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de mayo del dos mil cinco, la Licenciada **Carmen Estrada Feoli**, actuando como apoderada especial de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en el Edificio Hong Kong Bank, Sexto Piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de



Panamá, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ENERMAX – JACK’S**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que debidamente publicado el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, representando a las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en fecha catorce de diciembre del dos mil cinco se opuso a la inscripción de la marca citada, argumentando que dichas empresas están entre las fabricantes y comerciantes de bebidas más grandes del país, y que por ello tienen un sinnúmero de marcas inscritas en ese Registro, razón por la cual tienen la legitimación, el derecho y el interés de impedir que terceros registren indebidamente como marcas, señales de propaganda y componentes de ellas que afecten el mérito o el valor de sus productos, que dañan la sana competencia, e inducen a error al público consumidor, así como que los vocablos de la marca solicitada son calificativos y descriptivos por lo que no son susceptibles de apropiación registral.

TERCERO. Que igualmente el Licenciado Luis Alberto Molina Mena, representando a la empresa **CONCENTRATE COSTA RICA S.A.**, en fecha quince de diciembre del dos mil cinco se opuso a la inscripción de la marca citada, con base en sus marcas registradas “**MAXXX ENERGY**”, Registros Nos. 128182 y 128183, alegando similitud con las mismas.

CUARTO. Que a las siete horas con veintinueve minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de setiembre del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.; FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y



CONCENTRATE COSTA RICA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **“ENERMAX – JACK’S”**, la cual se acoge. (...).” (el destacado en negrita es del original).

QUINTO. Que en fecha dos de octubre de dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

SEXTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió la prueba para mejor resolver que consta a folios ciento treinta y tres al ciento treinta y siete del expediente, la cual se ha tenido a la vista.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

a.- **“MAXXX ENERGY (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en clase 32 internacional, Registro No. 128182, para distinguir y proteger



bebidas gaseosas no alcohólicas, desde el 17 de setiembre de 2001, y vigente hasta el 17 de setiembre del 2011, respectivamente (ver folios 133 al 135).

b.- “MAXXX ENERGY”, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en clase 32 internacional, Registro No. 128183, para distinguir y proteger bebidas gaseosas no alcohólicas, desde el 17 de setiembre de 2001, y vigente hasta el 17 de setiembre del 2011, respectivamente (ver folios 136 y 137).

2.- Que las marcas anteriormente citadas fueron adquiridas por la apelante con fecha posterior a la presentación de su oposición, sea por la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, oposición en la cual dicha empresa demuestra su interés legítimo al pertenecer al sector pertinente de comercialización de las marcas que ahora nos ocupan, sea el sector de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, razón por la cual en consecuencia tiene legitimación para intervenir en el presente procedimiento (ver folios de 133 a 137).

3.- Que el edicto de la marca **“ENERMAX – JACK’S”** fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en las ediciones números 206, 207 y 208 de los días 26, 27 y 28 del diez de octubre del 2005, cuya marca fue solicitada para proteger y distinguir: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas”. (Ver folios 1 y 11).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene por acreditados Hechos con tal naturaleza.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo solicitado **“ENERMAX – JACK’S”**, “ *no encaja como una marca descriptiva, toda vez que el término ENERMAX, no genera una ventaja en el público consumidor para acudir a obtener el producto y no describe alguna cualidad especial del producto en sí, sino más bien se trata de*



*un término de fantasía que visto en su conjunto goza de absoluta distintividad para ser registrado. Recordemos que el consumidor medio percibe la marca en su conjunto y no se detiene a descomponer el término **ENERMAX**, como así lo quiere hacer ver el oponente, el signo lo percibe en su totalidad (“**ENERMAX – JACK’S**”), por ello no se observa ventaja alguna que se le brinde al solicitante si es registrada su marca.” Asimismo que “...no es atributivo de cualidades de los productos que pretende proteger, razón por la cual resulta admisible su inscripción pues no contraviene el artículo 7 incisos c), d) y g), por lo que se deben rechazar las oposiciones presentadas y en su lugar se debe proceder a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**ENERMAX – JACK’S**”; en clase 32 internacional.”*

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, alegó en su escrito de apelación que “*El criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada por mi representada es incorrecto por cuanto, mi representada PRODUCTORA LA FLORIDA adquirió de la empresa Concentrate Costa Rica , S.A., los registros respectivos a las marcas MAXX ENERGY y MAXX ENERGY (Diseño). Traspaso que fue presentado a este Registro el 23 de enero del 2007, por lo cual es más evidente y directa la lesión a los derechos de mi representada, por ser las marcas en cuestión similares a la solicitada generando confusión en el consumidor, en perjuicio de las marcas prioritarias. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y declarar con lugar la oposición planteada para no lesionar los derechos de mi representada*”. Además destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica, además, que existe una evidente confusión para el público consumidor. Asimismo, aclaran que la compañía **Productora La Florida S.A.** es una subsidiaria de la sociedad **Florida Ice and Farm Company, S.A.**, de ahí su interés legítimo y directo en este asunto, además de que **Productora La Florida, S.A.** adquirió los derechos marcarios y demás derechos relacionados con las bebidas energéticas **MAXXX ENERGY** no sólo en Costa Rica, sino en una serie de países de América Latina.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con lo establecido por los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández



Novoa señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8º, señala que: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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”; coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

SEXTO. En el caso de autos, analizados en forma global y conjunta la marca de fábrica y de comercio “**ENERMAX – JACK’S**” solicitada y las ya inscritas “**MAXXX ENERGY**”, por mayoría este Tribunal, considera que no se presenta una similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error o a riesgo de confusión a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la apelación planteada por la empresa recurrente.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada “**ENERMAX JACK’S**” y las inscritas de la apelante “**MAXXX ENERGY**”, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura total prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, que si bien protegen productos similares, sea bebidas no alcohólicas en clase 32 de la nomenclatura internacional, la marca solicitada tiene más diferencias que semejanzas con las



inscritas, comparte solamente el vocablo “**MAX**”, que tiene similitud fonética y gráfica con las de éstas pero tiene otros elementos distintivos, como la raíz “**ENER**”, que resulta de fantasía unida al vocablo “**MAX**”, mientras que la marca opositora usó la palabra “**ENERGY**”, término en inglés que en español tiene un concepto preciso “**ENERGÍA**”, que no resulta de fantasía, pero lo más relevante es el calificativo “**JACK’S**” que presenta la marca solicitada, que le da distintividad, lo hace totalmente distinguible de las marcas inscritas, pues es el factor dominante de la marca. Puede decirse que respecto al carácter fonético, tal similitud no se presenta, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de la marca solicitada en relación con las marcas inscritas mencionadas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima la mayoría de este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados. Puede observarse a simple vista que entre la marca solicitada “**ENERMAX JACK’S**” y las marcas inscritas “**MAXXX ENERGY**”, no existe similitud gráfica de ningún tipo, tanto el primero como el segundo vocablo que conforman dichas marcas son totalmente diferentes, cada uno de éstos vocablos acentúan la diferencia gráfica y fonética de los signos bajo estudio.

Adicionalmente, este Tribunal, por mayoría considera, por cuanto el contenido conceptual representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; semejanza ideológica que se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, es claro que no ocurre en el caso que nos ocupa. Puede observarse que los vocablos “**MAXXX ENERGY**”, que la empresa apelante utiliza están enfocados a dar la idea de “**máxima energía**”, teniendo asimismo dicha marca por la conformación de todos sus elementos la suficiente distintividad para haberse constituido como marca; mientras que los vocablos



“**ENERMAX JACK’S**” solicitados, presentan la particularidad, el primero, sea **ENERMAX**, de ser un vocablo como bien lo señala el ente **a quo**, que “*no generará una ventaja en el público consumidor para acudir a obtener el producto y **no describe alguna cualidad especial del producto en sí, sino más bien se trata de un término de fantasía que visto en su conjunto goza de absoluta distintividad para ser registrado...***”. Es decir que al encontrarse el vocablo **ENERMAX** acompañado del vocablo **JACK’S**, conjuntamente es dotado de la suficiente distintividad así como de una absoluta diferencia con las marcas inscritas, como para poder constituirse como marca sin producir de ninguna forma riesgo de confusión en el público consumidor.

Siendo así, la mayoría de este Tribunal, al observar las marcas “**ENERMAX JACK’S**” y “**MAXXX ENERGY**” las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, ya que la pronunciación de éstas en su conjunto es diferente, por lo que este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta como agravio similitud gráfica y fonética entre las marcas confrontadas, que llevan a un riesgo de confusión.

Con respecto a lo indicado, no observa la mayoría del Tribunal, agravio alguno causado al apelante, por lo que no es de recibo lo aducido por la empresa recurrente en el sentido de que el registro de la marca “**ENERMAX JACK’S**” lesionaría los derechos adquiridos por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, ya que los términos cotejados no guardan similitud gráfica, fonética e ideológica.

Bajo este contexto, y teniendo a la vista las marcas inscritas en relación con la marca solicitada, se concluye que aunque los productos que protegen las empresas que representan los signos enfrentados presentan similitud o sean los mismos, al cubrirse productos relacionados con las bebidas no alcohólicas, los términos cotejados no guardan similitud gráfica, fonética o ideológica, y la inconfundibilidad entre uno y otros signos evita que eventualmente el



consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión directa o indirecta, tal y como las establece el tratadista Jorge Otamendi, en libro “Derecho de Marcas”, editorial Abeledo Perrot, página 159, que dice: *“4.2. Confusión directa y confusión indirecta. Las familias de marcas La confusión, en mi opinión, tiene dos variantes igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido que está comprando otro. Es la forma más clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.”*

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**ENERMAX JACK’S**” no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas “**MAXXX ENERGY**”, sino que resulta un signo que cumple con la función diferenciadora, con distintividad y por ende no infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con veintinueve minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintinueve minutos y cincuenta y cinco segundos, del cinco de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



VOTO SALVADO DE LOS JUECES
ALVARADO VALVERDE Y RODRIGUEZ JIMENEZ

Los suscritos discrepamos de la decisión a la que finalmente arriba la resolución de mayoría de este Tribunal, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El signo solicitado en este caso, “ENERMAX JACK’S” y el inscrito “MAX ENERGY” ideológicamente generan en el consumidor el concepto de “máxima energía”, siendo que la denominación “JACK’S” no produciría la distintividad necesaria para que el consumidor las pueda distinguir -y aún más-, puede causar confusión indirecta respecto de la marca inscrita, lo cual –a su vez- puede generar una situación de dilución de la marca de la empresa apelante, ya que la similitud apuntada hará que el consumidor no pueda discernir con claridad cuándo está comprando un refresco energético respecto del otro, debilitando el posicionamiento en el mercado que tuviera la marca inscrita.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el signo solicitado es violatorio del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que –con apoyo en lo dicho- debe declararse con lugar el recurso de apelación y revocarse la resolución venida en alzada.

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55