



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0470-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 30-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 199-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480-, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDAS.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y trece segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de enero de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)”**, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas, refrescos energizantes”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:34:12 horas del 17 de enero de 2011, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita en clase 32 del nomenclátor internacional, la marca de fábrica “**TURBO Plus**”, bajo el registro número **169637**, desde el 23 de julio de 2007 y vigente hasta el 23 de julio de 2017, propiedad de la empresa **NOVAFOODS S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:35:13 horas del 11 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO // Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TURBO Plus**”, bajo el registro número **169637**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **NOVAFOODS S.A.**, vigente desde el 23 de julio de 2007 hasta el 23 de julio de 2017, para proteger y distinguir: “*bebidas instantáneas en polvo*” (Ver folios 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter relevantes para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**TURBO Plus**”, en clase 32 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, además de que en esta relación de productos, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al manifestar que la posibilidad de confusión sea mínima, con respecto al público consumidor; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público respecto a los productos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su 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, es más, claramente se indica que el distintivo se denomina “**TURBO by Maxx energy**” y así se indicó en el escrito de solicitud inicial, el mismo no comprende solamente la denominación “Turbo”, la cual resulta ser el único parámetro



utilizado en el análisis registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**TURBO Plus**”, como la marca solicitada “**TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)**”, son signos mixtos complejos, por estar conformadas por dos o más palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso que nos ocupa debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja 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, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)**” y la inscrita “**TURBO Plus**”, observa este Tribunal que el término “**TURBO**” se constituye en el elemento preponderante de ambos signos, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a bebidas, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**TURBO Plus**”. La fuerza distintiva de la marca y su funcionalidad de permitir al consumidor distinguir claramente los productos que se marcan de los de la competencia se verán disminuidos con mucha probabilidad por las asociaciones que se harán entre la marca inscrita y la solicitada, generando un riesgo de confusión y en el mejor de los casos una dilución de la fuerza distintiva de la marca inscrita en perjuicio del titular de la misma, del consumidor y de la competencia leal que tutela el sistema



marcarlo buscando garantizar al consumidor poder elegir bajo signos distintivos claros. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita también mixta a nombre de la empresa **NOVAFOODS S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética en su parte denominativa, 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, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta semejanza predomina y hace irregistrable la marca solicitada. Al ser el elemento preponderante en los signos enfrentados el término “**TURBO**”, se configura una identidad visual y la coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de similitud entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas .

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros

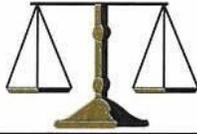


Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica 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; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**TURBO Plus**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TURBO by MaXxx energy (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y trece segundos del once de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J



de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cinco minutos y trece segundos del once de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

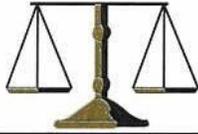
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33