



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0555-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo 5-HOUR SHOT (diseño)

Gadea Distribuidores S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7481-2010)

Marcas y otros signos

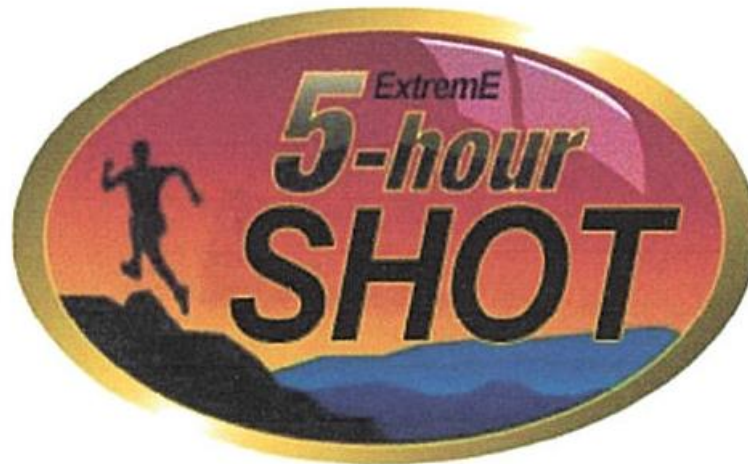
VOTO N° 0222-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez, mayor, soltera, abogada, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos noventa y uno-ochocientos setenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa Gadea Distribuidores Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos veintiséis mil setecientos noventa y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil once, el señor Luis Fernando Gadea Agurcia, representando a la empresa Gadea Distribuidores S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo



para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional bebidas dietéticas y bebidas energéticas.

SEGUNDO. Que por resolución de las doce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio **5-HOUR ENERGY**, registro N° 196840, a nombre de Innovation Ventures LLC, vigente hasta el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 suplementos dietéticos y en clase 32 dosis energéticas, a saber bebidas energéticas (ver folios 29 y 30).

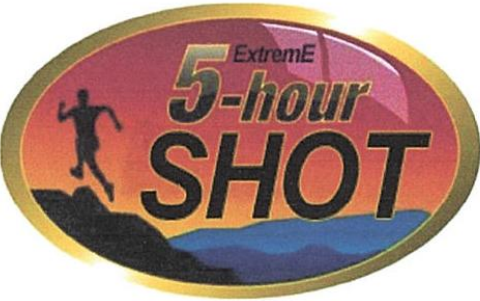
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando similitud gráfica y fonética, además de identidad en los productos, determinó la inadmisibilidad de lo solicitado por derechos previos de terceros. Por su parte, la recurrente argumenta que las marcas se diferencian por el uso de las palabras EXTREME y SHOT, que al diseño se añadió la palabra POWER, solicitando una audiencia para ampliar sobre los agravios.

CUARTO. SOBRE LA AUDIENCIA SOLICITADA. Ha de iniciar este Tribunal indicando que si bien el párrafo segundo del artículo 23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, faculta a las partes a solicitar la realización de una audiencia oral y privada para una mejor expresión de los agravios propuestos, es discrecional para este Órgano otorgarla. Así, se considera que en el caso bajo estudio ésta resulta innecesaria, ya que con los elementos que constan en el expediente son suficientes para resolver el caso.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO COMO MARCA
5-HOUR ENERGY	
Productos	Productos
Clase 5: suplementos dietéticos Clase 32: dosis energéticas, a saber bebidas energéticas	Clase 32: bebidas dietéticas y bebidas energéticas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento) que establece, numerus apertura, criterios de aplicación al cotejo marcario.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293.**



El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente a los que pretende distinguir el signo propuesto como marca.

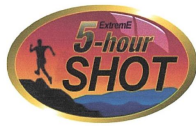
Así, y de previo a realizar el cotejo marcario, atendiendo a las reglas contenidas en los incisos b) y c) del artículo 24 del Reglamento, que imponen realizar la comparación respecto de los elementos no genéricos o distintivos, dándose más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, tenemos que, respecto de bebidas y en especial de bebidas energéticas, las palabras POWER, EXTREME y SHOT, así como el dibujo de una silueta humana que corre, resultan ser tan solo descriptivas de características acerca de la energía que provee la bebida que se pretende distinguir y su presentación en formato de poco líquido, entonces dichos elementos, si bien pueden formar parte del conjunto del signo, no son capaces de aportarle aptitud distintiva, siendo que entonces ésta se concentra en el elemento 5-HOUR, el cual se repite de forma idéntica en la marca registrada. Al tratarse de los mismos productos, y diferenciarse los signos tan solo en elementos descriptivos de características, el consumidor entenderá que el nuevo signo es tan solo una variación del previamente registrado, aprehendiendo de él su proveniencia de un mismo origen empresarial, viéndose confundido sobre dicho aspecto, lo cual se busca evitar con los postulados establecidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo anteriormente considerado, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez representando a la empresa Gadea Distribuidores Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca



del signo . 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33