

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0104-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca ENERGY 69**

**Productora La Florida S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10033-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 237-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiséis de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, el señor Mario Jonathan Castro Zúñiga, cédula de identidad número uno-mil ciento veinticuatro-ochocientos uno, en su carácter personal, solicita se inscriba la marca de comercio **ENERGY 69**, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebida no alcohólica, no carbonatada, en sus dos versiones: regular y dietética.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición Manuel E. Peralta Volio representando a Productora La Florida S.A.

**TERCERO.** Que a las nueve horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha catorce de diciembre de dos mil siete, la representación de la empresa Productora La Florida S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca MAXXX ENERGY, registro N° 128183, vigente hasta el 17 de setiembre del 2011, en clase 32 para distinguir bebidas gaseosas no alcohólicas (folios 64 y 65).

**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, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **ENERGY 69** y las marca inscrita **MAXXX ENERGY**, autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto tanto la marca inscrita como la solicitada protegen productos iguales; que el Registro permite la imitación y reproducción de marcas inscritas, y no busca el elemento dominante en las marcas que coteja.

**CUARTO. 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	MARCA SOLICITADA
<b>MAXXX ENERGY</b>	<b>ENERGY 69</b>
Productos	Productos
Clase 32: bebidas gaseosas no alcohólicas	Clase 32: bebida no alcohólica, no carbonatada, en sus dos versiones: regular y dietética

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, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos están compuestos por dos elementos, dos palabras en la inscrita y una palabra y un número en la solicitada. Comparten la palabra ENERGY, y se diferencian en MAXXX y 69. En la impresión gráfica del conjunto, sobresale la palabra ENERGY en ambas, especialmente en la solicitada, en donde se constituye en su elemento preponderante, tal y como afirmara el apelante en su escrito de apelación. Así, tenemos que en el nivel gráfico existe un cierto grado de similitud.

Al ser pronunciadas ambas marcas, vuelve a sobresalir en ambas el sonido de la palabra “energy”, que, aunque acompañada de otros sonidos, vuelve a presentarse como el elemento preponderante en ambas marcas.

A nivel ideológico, la inclusión en ambos signos de la palabra ENERGY trae a la mente del consumidor la idea de ser las bebidas del tipo que energizan o estimulan; además, por ser éste el elemento preponderante, existirá una tendencia en la mente del consumidor a abreviar la marca en dicha palabra, siendo ésta la idea que regirá al asociarse con la bebida que se pretende consumir, por lo que también en éste nivel encontramos similitud.

Apuntadas las similitudes anteriores, resta realizar una comparación entre los productos distinguidos en ambos casos. Ambas son de la clase 32, la inscrita para bebidas gaseosas no alcohólicas, y la solicitada para bebidas no alcohólicas no carbonatadas regular y dietética. La diferencia apuntada sobre si la bebida posee gas o no, no es relevante a la hora de producirse el acto de consumo. Ambos productos son bebidas, y normalmente se comercializan en las mismas estanterías de los establecimientos comerciales. Su naturaleza es idéntica, por lo que existe la probabilidad de que haya confusión en el consumidor promedio a la hora de llevar a cabo su acto de consumo. El riesgo de confusión puede darse al creer el consumidor, que aunque los productos son distintos, tienen un mismo origen empresarial.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo ENERGY 69 no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca MAXXX ENERGY. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Productora La Florida S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil siete, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro a la marca ENERGY 69.

**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, 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, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Productora La Florida S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca ENERGY 69. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*