

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0845-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “STING”

PEPSICO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4299-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 350-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, domiciliada en 700 Anderson, Hill Road, Purchase, Estado de Nueva Cork, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con seis minutos y veintinueve segundos del tres de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de mayo de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “STING”, en **clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, y jugos de frutas, siropes, concentrados, bebidas deportivas y bebidas isotónicas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:02:52 horas del 05 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**STINGER**”, en clase 32 internacional, bajo el registro número **150518**, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con seis minutos y veintinueve segundos del tres de setiembre de dos mil ocho, la Subdirección del 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, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 19 de febrero de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del 9 de febrero del dos mil nueve, expresó agravios.

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 al recurrente 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. 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: Que en el Registro de la Propiedad

Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**STINGER**”, bajo el registro número **150518**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, vigente desde el 10 de diciembre de 2004 hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir: cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas. (Ver folios 22 y 23).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**STINGER**”, en clase 32 del nomenclátor internacional, y 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 de interés, sea bebidas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que no encuentran base legal para el razonamiento esgrimido por la Oficina de Marcas, ya que entre la marca solicitada “**STING**” y la marca inscrita “**STINGER**” existe una clarísima diferencia, además de su lista de productos, teniendo además significados totalmente distintos, por lo que existe una clara distinción entre un concepto y otro. Alegan además que los productos que ambas marcas protegen también se distinguen ya que los productos de la marca inscrita están hechos a base de malta y son directamente producidos para venderse al público como cervezas, que evidentemente tienen un grado de alcohol, y las que no lo tienen, especifican claramente que se trata de bebidas a base de

malta mientras que los productos que desea proteger su representada se encuentran como bebidas no alcohólicas, en razón de lo cual resulta claro y evidente que por la naturaleza de los productos que desea proteger su representada, éstos van dirigidos a un sector de consumidores que no les interesa ingerir alcohol, a diferencia de los productos que ofrece la marca inscrita, y que por lo tanto no llevan relación con el grupo de consumidores a los que van dirigidos tanto los unos como los otros. Concluyen diciendo que por tales motivos no hay razón para rechazar la marca de su representada ya que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros y que simplemente tienen que ir clasificados de acuerdo al a Nomenclatura Internacional, reiterando que la Ley de Marcas permite discernir entre los productos que se va a proteger para acoger o no un registro, quedando plenamente explicado en razón de los productos que protegen las marcas que nos ocupan, no hay violación al artículo 8 de dicha ley.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la

manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la

misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: STINGER	MARCA SOLICITADA: STING
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 32 de la Nomenclatura Internacional: <u>cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas.</u>	Para proteger en la clase 32 de la Nomenclatura Internacional: <u>aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, y jugos de frutas, siropes, concentrados, bebidas deportivas y bebidas isotónicas.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**STINGER**”, y la solicitada, “**STING**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues solo se diferencian en que la inscrita termina con las letras “**ER**”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... *al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica su pronunciación resulta muy similar ya que las letras “ER” de la marca inscrita contienen un sonido muy similar al sonido que se hace al pronunciar la palabra STING y la finalización de la palabra sería la de un sonido débil que no es fácilmente percibido por el oído, topamos entonces con una confusión auditiva, por la similitud en la pronunciación de ambas marcas...*”

Y desde un punto de vista ideológico, ambos signos aluden a un mismo concepto, razón por la cual podrían ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, sea según la respectiva traducción al idioma español correspondiendo el término “**STINGER**” como marca inscrita a “**aguijón o picadura**”, y el término “**STING**” como marca solicitada a “**aguijonear o picar**” (**traducciones tomadas de la página web www.elmundo.es/traductor/**) por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección y distinción de productos semejantes e íntimamente relacionados como lo son las bebidas, mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “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”, y en este caso aunque la marca solicitada sea

para bebidas no alcohólicas y la inscrita para bebidas alcohólicas, se da más bien paso a una confusión mayor para el público consumidor, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**STINGER**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**STING**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con seis minutos y veintinueve segundos del tres de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. 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, 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 **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con seis minutos y veintinueve segundos del tres de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltondano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33