



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1233-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Pitbull”

RED BULL GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 14233-07)

Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 385-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **RED BULL GmbH**, sociedad organizada según las leyes de Austria, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con nueve minutos y quince segundos del trece de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de noviembre de dos mil siete, el señor **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0402-0579, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-65236, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y de comercio “**Pitbull**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RED BULL GmbH**, formuló oposición contra la inscripción de la marca solicitada, con base en la marca de su propiedad inscrita “**RED BULL**”, bajo el registro número 94437.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con nueve minutos y quince segundos del trece de agosto de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RED BULL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca “PITBULL”; en clase 32 internacional; presentada por MANRIQUE CONSTENLA UMAÑA, en representación de GRUPO CONSTENLA UMAÑA (sic), la cual se acoge. (...)*”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **RED BULL GmbH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece con cuarenta y cinco minutos del siete de enero de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 “**RED BULL**”, bajo el registro número **94437**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **RED BULL GmbH**, vigente desde el 31 de enero de 1996 hasta el 31 de enero de 2016, para proteger y distinguir: *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. (Ver folios 101 y 102).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- La notoriedad de la marca de fábrica “**RED BULL**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición y declaró con lugar la solicitud de inscripción, al considerar que no se demostró la notoriedad de las marcas “**RED BULL**”, además que el signo que se pretende inscribir, posee elementos diferenciadores que le permiten coexistir registralmente con las marcas inscritas a nombre de la apelante, al no observarse semejanzas de interés que puedan inducir a confusión al consumidor, ya que el signo solicitado es novedoso y cuenta con el carácter distintivo que debe poseer todo signo marcario.



Por su parte, el representante de la empresa apelante, en la expresión de agravios presentada ante este Tribunal, alega que su representada, **RED BULL GmbH**, es una empresa mundialmente reconocida, dedicada a la comercialización de bebidas energéticas y en nuestro país es titular de numerosos registros marcarios que cubren productos y servicios, incluyendo bebidas energéticas y otros productos, que gozan de gran difusión al estar presentes en actividades deportivas y de índole comercial, gozando la marca **RED BULL** de notoriedad, declarada en distintos países, así como de la extensión del conocimiento de dicho signo distintivo por parte del sector pertinente de la población, es un punto que está demostrado por la gran difusión de la marca y por la cantidad de registros que poseen. Alega que el signo solicitado contiene al igual que las inscritas, la palabra “**BULL**” y sin lugar a dudas, dentro del mercado de las bebidas **BULL** tiene una posición predominante que identifica a **RED BULL**, por lo que considera que no lleva razón el Registro **a quo**, al determinar que las marcas no son confundibles, toda vez que éstas se deben valorar dentro del entorno en que se usan y por lo tanto, las marcas de su representada se han posicionado en el mercado, gozando de distintividad sobre los productos que protege, además que las marcas mixtas de su representada están precedidas de un animal, por lo que aumenta la similitud en cuanto al concepto y la idea del producto que se quiere transmitir, lo que puede llegar a confundir al público consumidor, haciéndole creer que se trata de un mismo producto y que la empresa diversificó a un derivado del principal, aumentando el riesgo de confusión y de asociación empresarial, ya que el tipo de mercado resulta el mismo, pues ambas van proyectadas hacia el mismo nicho de consumidores. Concluyen diciendo que la notoriedad de la marca **RED BULL** es una característica esencial e intrínseca de la marca que se encuentra comprobada por medio de los argumentos esgrimidos por lo que, consideramos incontrastablemente, que la solicitud de la marca **PITBULL** de la empresa Grupo Constenla S.A., debe ser rechazada en concordancia con lo descrito en la Ley y Tratados Internacionales.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR LA



RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que el apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (Lo resaltado no es del original).*



Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme al Convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **RED BULL GmbH**, para demostrar tal notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Con independencia de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria -demostrada tal condición- no supera el principio de especialidad en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen:“(…) *el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona (...)*”.



QUINTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRACIÓN DEL SIGNO

SOLICITADO. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos que protegen, ya que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican. De igual manera sucede, cuando los productos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca, tal y como se ha establecido en la doctrina, que cita el Registro **a quo**, al indicarse que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.23). Sobre este punto, es importante destacar que el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define como marca: *“(…) 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 (…)*” (Lo subrayado y en negrilla no corresponde al original).

Así las cosas, para la solución del presente asunto, es importante destacar que, existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo*



alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).

En el presente asunto, el signo **“Pitbull”** solicitado, que corresponde a una marca denominativa y la marca inscrita **“RED BULL”**, a nombre de **RED BULL GMBH**, resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada. En este sentido comparte este Tribunal el criterio del Órgano a quo al establecer que:

“(...) Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado PITBULL se caracteriza por ser denominativo y únicamente comparte con la marca inscrita “RED BULL” (registro 94437) la palabra BULL, pero se debe tomar en consideración que la marca solicitada está compuesta por una sola palabra, es decir, “PITBULL” mientras que la marca inscrita está compuesta por una sola palabra, es decir, “PITBULL” mientras que la marca solicitada está compuesta por dos palabras, es decir, “RED BULL”, además se debe tomar en cuenta que los términos “PIT” del signo solicitado y el término “RED” del signo inscrito no se parecen, por lo que a tanto a nivel gráfico como a nivel de pronunciación no exista similitud en estos campos entre los signos antes señalados.

Asimismo, debe considerarse en el plano ideológico, la marca solicitada “PITBULL no cuenta con significado alguno lo que la convierte en un término de fantasía mientras que la marca inscrita “RED BULL”, esta si cuenta con significado, la cual se traduce a l español como “toro rojo” (www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword), por lo que conceptualmente también existe una diferencia entre los signos cotejados.



De lo anterior resulta evidente que no existe similitud alguna entre las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético, visual o conceptual, por lo que considera este Registro que la coexistencia registral y comercial de los signos antes estudiados, no es susceptible de crear peligro de confusión entre el público consumidor, gozando la marca solicitada de la suficiente aptitud distintiva para constituirse como un signo marcario. (...)”

Por lo anteriormente expuesto, es criterio de este Tribunal, que no son de recibo los alegatos de la empresa recurrente, cuando manifiesta que dentro del mercado de las bebidas, el término “BULL”, tiene una posición predominante que identifica a **RED BULL** como consecuencia de su gran conocimiento y fama, señalando además que en efecto, en ambos casos la idea de bravura y energía transmitida por PITBULL y RED BULL es la misma, debido a que los productos son los mismos.

Nótese que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaría pretende evitar. En el presente caso, al igual que lo consideró el Registro de la Propiedad Industrial, la palabra “**BULL**”, que acompaña al signo solicitado, y que en español significa “TORO”, no guarda ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica con la marca inscrita “RED BULL”, toda vez que gráficamente existen suficientes diferencias que permiten la coexistencia registral y comercial de los signos objeto del estudio, pues únicamente poseen en común la palabra “**BULL**”, y que como bien se analizó supra, ambos signos resultan muy diferentes e incapaces de causar confusión en el público consumidor, en relación con las palabras “**PIT**” en la solicitada y “**RED**” que forma parte de la denominación del signo inscrito, permitiendo su coexistencia, al ser suficientemente distintivos y consecuentemente, no crea confusión en el público consumidor, por lo que a criterio de este Tribunal procede la registración del signo solicitado. En lo tocante al aspecto fonético, no existe ninguna similitud de este tipo, toda vez



que al existir esas diferencias gramaticales, no hay posibilidad de que se dé una similitud fonética capaz de producir la irregistrabilidad del signo solicitado. Con relación al aspecto ideológico, la marca solicitada no evoca la misma idea de la marca inscrita, por lo que goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y quince segundos del trece de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **RED BULL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con nueve minutos y quince segundos del trece de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Inscripción de la Marca

TE.Oposición a la Inscripción de la marca

TNR: 00.42.55