



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0084-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



Javier Abollado Bris y Myriam Música Amilibia, Apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 2012-12157)

Marcas y otros signos distintivos

## ***VOTO No. 541-2014***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil catorce.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su calidad de Apoderado Especial de los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Música Amilibia**, ambos de nacionalidad española, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 2012, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Música Amilibia**, formuló la solicitud de la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TORO LOCO** ENERGY DRINK”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*.

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de julio de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **Red Bull GmbH**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que mediante la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos trece, se dispuso en lo conducente, lo siguiente: *“[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuesta [...] se resuelve: Se declara con lugar la oposición planteada por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, [...], en su condición de apoderado especial de la empresa **RED BUL GmbH**, contra solicitud de inscripción de la marca “**TORO LOCO ENERGY DRINK (DISEÑO)**”; en clase 32 Internacional; presentada por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en carácter de apoderado especial de **JAVIER ABOLLADO BRIS** y **MIRYAM MÚGICA AMILIBIA**, la cual se deniega. [...]”*.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en la representación indicada, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia de ley mediante resolución de las once horas del 10 de marzo de 2014, no expresó agravios.

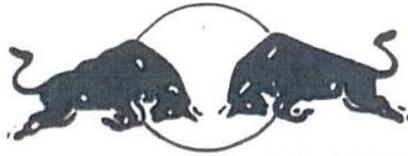


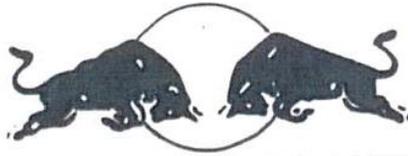
**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

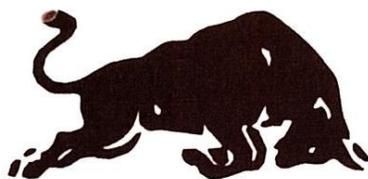
**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal establece como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **Red Bull GmbH**, las siguientes marcas:



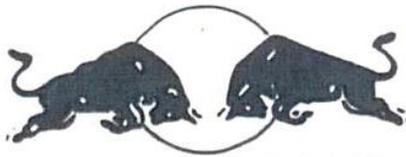
- 1- De fábrica y comercio  , No. 214819, vigente hasta el 22 de diciembre de 2021, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipo porter, ale, stout y lager; bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas con gas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes y polvos efervescentes para bebidas y cocteles no alcohólicos”* (folios 144 y 145).



- 2- De fábrica y comercio  , No. 144137, vigente hasta el 06 de febrero de 2024, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas, incluyendo*



*bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas (hipertónicas e hipotónicas) (para ser consumidas y/o según lo necesitan los atletas), cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas, agua mineral y aguas aireadas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes (sorbetes) y polvos para bebidas y cocteles no alcohólicos” (folios 146 y 147).*



- 3- De fábrica y comercio  , No. 127696, vigente hasta el 23 de agosto de 2021, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas, en particular bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas lácteas refrescantes y bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para uso y/o según se requiera para los atletas), cerveza, agua mineral y bebidas gaseosas, bebidas de frutas y jugos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, así como tabletas efervescentes y polvos para hacer bebidas y para preparar cocteles no alcohólicos” (folios 148 y 149).*
- 4- De fábrica y comercio **“RED BULL”**, No. 214887, vigente hasta el 22 de diciembre de 2011, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesitan los atletas), cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas, agua mineral y aguas con gas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas; así como comprimidos efervescentes y polvos para bebidas y cocteles no alcohólicos”.* (folios 150 y 151).

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



**TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER.** El representante de los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Múgica Amilibia**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TORO LOCO ENERGY DRINK (DISEÑO)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **Red Bull GmbH**, para el caso concreto y en lo que interesa a este Tribunal, por encontrarse ya inscritas a nombre de ésta las marcas antes citadas como hechos probados, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró con lugar tal oposición y se denegó la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo como marca, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

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. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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

**MARCA SOLICITADA:**



**MARCAS INSCRITAS:**



**“RED BULL”**

... se infiere que se trata de una marca **mixta** la solicitada, por estar compuesta tanto por elementos denominativos como también por figurativos, y por otro lado las marcas inscritas, son puramente figurativas las dos primeras y la tercera puramente denominativa. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de las marcas enfrentadas, desde un punto de vista fonético los signos contrapuestos son diferentes.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista gráfico, por cuanto como en ambas existe la figura de la cabeza de un toro en el signo solicitado y en los signos inscritos la figura completa de un toro, de todo ello se infiere que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, los signos



resultan ser semejantes, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico de ambos el que prevalece. Y desde un punto de vista ideológico, no hay duda de que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual. Con respecto a estos dos aspectos resulta válido lo señalado por el Registro en la resolución aquí recurrida, al establecer que:

*“[...] la marca solicitada está compuesta por la figura de toro en caricatura, conformada por la cara del animal y acompañada de las palabras TORO LOCO en color negro y grafía especial. Por otro lado, las marcas de la oponente están compuestas: el registro 144137, solamente con el diseño de un toro en cuerpo entero en posición de ataque. Los registros 214819 y 127696, están compuestos por el diseño de dos toros de cuerpo entero en posición de ataque uno frente a otros unidos por un círculo y por último la denominación RED BULL, en letras de grafía simple y color negro. Como se puede notar, el diseño de toro, está presente en tres de los registros desde la oponente, y si bien es cierto, no es el mismo diseño de forma exacta, se trata del mismo animal para proteger el mismo tipo de bebida en clase 32. Por otro lado, aunque la marca denominativa de la empresa oponente, está en idioma inglés, al traducirlas al español, se encuentra con que están compuestas ambas por la misma palabra TORO, acompañadas en el caso de la marca solicitada por el adjetivo LOCO y en el caso de la marca inscrita por el adjetivo ROJO. Este adjetivo califica en ambos casos la palabra TORO que es la predominante en ambos casos, por lo que se da una semejanza importante a nivel gráfico. Si tomamos en cuenta que el diseño también es del mismo animal, nos encontramos con que ante esta semejanza, el consumidor promedio puede caer en confusión y creer que se trata de un mismo producto o de productos relacionados empresarialmente. [...] Ideológicamente, tenemos que al contener estas dos marcas el diseño de un toro como parte de sus elementos, o bien, en el caso de la marca inscrita, está compuesta solamente por el diseño de un toro, la idea que va a quedar en la mente del consumidor va a ser la misma, al presentarse la*



*figura de toro para bebidas de clase 32. Por lo que ideológicamente va a generar la misma idea (toro) en la mente del público.*

*Tenemos que realizado el cotejo anterior, se determina que existe identidad en la parte gráfica e ideológica de las marcas enfrentadas, esto impide que las mismas puedan coexistir en el mercado para proteger los mismos productos, los cuales van a estar ubicados en el mismo tipo de establecimiento en una misma área comercial, siendo que al enfrentarse a ellas, el consumidor no pueda distinguir que se trata de marcas distintas sin relación empresarial alguna, por cuanto a nivel gráfico va a ser similares, conteniendo un diseño de toro en sus etiquetas, que no cuenta con las suficientes diferencias entre ellos, como para ser reconocido y diferenciado. Por lo tanto, y en afán de proteger al titular de las marcas inscritas, se procede a denegar el signo solicitado [...] y se procede a acoger la oposición planteada por el apoderado de la empresa RED BULL GmBh. [...]"*

Siendo así las cosas, si asociamos el concepto, sea la parte ideológica de cada uno de los signos, nos encontramos que los diseños que contienen ambas marcas hacen alusión a la figura de un toro y los productos que las marcas enfrentadas protegen y distinguen son bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 del nomenclátor internacional, por lo que las marcas estarán presentadas al público consumidor de manera conjunta en los establecimientos comerciales sea licorerías, supermercados, bares, etc., por lo que en razón de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual que lo sostuvo el Órgano a quo en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica en su parte figurativa así como en su parte ideológica, podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos (**varios tipos de bebidas y preparaciones para hacer bebidas**) de la misma clase del nomenclátor e iguales a los que son identificados con las marcas inscritas en clase 32.



La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual entre las marcas enfrentadas, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría una fuerte probabilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser “**bebidas**”, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f) del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede provocar adicionalmente, en perjuicio de la empresa opositora, “[...] *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso [...]*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, como Apoderado Especial de los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Múgica Amilibia**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, No. 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 del 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 **Aarón Montero Sequeira**, como Apoderado Especial de los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Múgica Amilibia**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil trece, la cual se confirma, y en razón de ello, se acoge la oposición presentada por la empresa **RED BULL GmbH**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en **Clase 32** de la clasificación internacional, solicitada por los señores **Javier Abollado Bris** y **Myriam Múgica Amilibia**, la cual se deniega. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**