



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0261-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “GOL SCORE” (DISEÑO)

GOL; ENERGY DRINK INC-SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-808)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 796-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Elluany Coto Barquero**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil setenta y nueve seiscientos setenta y ocho, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GOL; ENERGY DRINK INC-SE** con domicilio en Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2014, la Licenciada **Elluany Coto Barquero**, de calidades y condición indicadas anteriormente



presentó solicitud de registro de la marca de fábrica en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Bebidas energéticas*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Elluany Coto Barquero**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GOL; ENERGY DRINK INC-SE** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo del 2014, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, 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 hechos con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- GOL bajo el número de registro 60367, vigente desde el 09 de marzo de 1982 y hasta el 09 de marzo de 2022, para proteger y distinguir en clase 32: *”bebidas de cereales, bebidas de malta, cerveza, extracto de malta, licores lúpulo, polvos para cerveza.”*



GOLEO VI

2.- bajo el registro 152971 vigente desde el 07 de julio de 2005 y hasta el 07 de julio de 2015, para proteger y distinguir en clase 32: *”Bebidas no alcohólicas, siropes y polvos para hacer bebidas no alcohólicas, aguas mineral y gaseosa,, otras bebidas no alcohólicas, bebidas isotónicas, bebidas y zumos de frutas y verduras, bebidas de frutas granizadas, cervezas”*.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“GOL SCORE” (DISEÑO)**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas **“GOL” y GOLEO VI (DISEÑO)** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.



Por su parte, la empresa apelante, indica que el signo de su representada goza de suficiente distintividad y señala que las marcas contrapuestas en su denominación y grafía son completamente diferentes y cuentan con suficientes elementos que le brindan distintividad, originalidad y novedad que hace que el consumidor normal pueda valorar la marca solicitada y distinguirla fácilmente en el mercado de las demás empresas, máxime que “GOL SCORE” (Diseño) protege productos diferentes a tal grado que las marcas pueden coexistir entre sí, sin causar riesgo de confusión.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad **GOL; ENERGY DRINK INC-SE**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”



Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 <p data-bbox="224 930 586 1182">En clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Bebidas energéticas”</i>.</p>	<p data-bbox="760 688 829 720">GOL</p> <p data-bbox="613 930 976 1350">En clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“bebidas de cereales, bebidas de malta, cerveza, extracto de malta, licores lúpulo, polvos para cerveza.”</i></p>	 <p data-bbox="1081 909 1187 940">GOLEO VI</p> <p data-bbox="1000 951 1235 1864">En clase 32: <i>“Bebidas no alcohólicas, siropes y polvos para hacer bebidas no alcohólicas, aguas mineral y gaseosa,, otras bebidas no alcohólicas, bebidas isotónicas, bebidas y zumos de frutas y verduras, bebidas de frutas</i></p>



		<i>granizadas, cervezas”.</i>
--	--	-----------------------------------

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, pues el término propuesto “**GOL SCORE**” (**DISEÑO**) y los registrados **GOL** y **GOLEO VI** (**DISEÑO**) coinciden en el término **GOL** que es la parte denominativa preponderante de los signos, además tanto en el solicitado como el signo inscrito **GOLEO VI** (**DISEÑO**) contienen la figura de un jugador y de un balón, el tener más elementos similares que diferencias entre ambas marcas hace que el consumidor pueda confundirse, sobre todo por cuanto ambas protegen bebidas isotónicas, sea energéticas en su lista de productos. Tal y como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, generándose riesgo de asociación empresarial.



Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger productos de la misma clase y relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*”.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Elluany Coto Barquero**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GOL; ENERGY DRINK INC-SE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.



QUINTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Elluany Coto Barquero**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GOL ; ENERGY DRINK INC-SE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.