

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0235-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de comercio “DESATA LA BESTIA”**

**MONSTER ENERGY COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-11115)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0862-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con quince minutos del cinco del noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos-cuatro-cientos dos, en su condición de apoderado registral de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del siete de marzo del dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintiuno de noviembre del dos mil doce, el licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**DESATA LA BESTIA**” como marca de comercio para proteger y distinguir “suplementos nutricionales en forma líquida”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las catorce horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos, del siete de marzo del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el diecinueve de marzo del dos mil trece, el licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del dos de marzo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del dos de marzo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 su Órgano Colegido del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **OSOTSPA CO. LTD**, la marca de fábrica y de comercio “**SACA LA BESTIA**” bajo el registro número **224272**, desde el 15 de enero del 2013, vigente hasta el 15 de enero del 2023, la cual protege y distingue: “Bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas, siropes, polvos y otras preparaciones para utilizar en la elaboración de bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas”, en **clase 32** Internacional. (Ver folio 42).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de comercio “**DESATA LA BESTIA**” para proteger y distinguir “suplementos nutricionales en forma líquida”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 42 del expediente, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **OSOTSPA CO. LTD**, la marca de fábrica y de comercio “**SACA LA BESTIA**” inscrita bajo el registro número **224272**, desde el 15 de enero del 2013, vigente hasta el 15 de enero del 2023, la cual protege y distingue: “Bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas, siropes, polvos y otras preparaciones para utilizar en la elaboración de bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas”, en **clase 32** Internacional. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clases 5** de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

La representación de la empresa recurrente, en su recurso de apelación indica: **1.-** Que UNLEASH BEAST ya se encuentra a nombre de Monster Energy Company. **2.-** Que los productos son muy diferentes. **3.-** Que entre las compañías a nivel mundial existe un acuerdo de coexistencia. **4.-** Los productos son completamente distintos, no tienen relación ninguna, uno es para ayudar a los deportistas en su rendimiento y otro para proteger bebidas de muy variada índole.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal analizando el agravio 1 de la empresa recurrente, logra comprobar a folio 41 del expediente, que la marca de comercio “**UNLEASH THE BEASTI**”, efectivamente como lo señala la apelante, ya se encuentra a nombre de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, pero a pesar de ello, la objeción a la



inscripción de la marca solicitada se mantiene, debido a que se observa a folio 42 del expediente, que se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**SACA LA BESTIA**” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **OSOTSPA CO. LTD**, marca con la que debe cotejarse el signo propuesto.

De lo anterior, tenemos que la marca de comercio “**DESATA LA BESTIA**”, tramitada bajo el expediente número **2012-11115**, se solicita para proteger y distinguir “suplementos nutricionales en forma líquida”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, es denominativa, formada por tres palabras **DESATA LA BESTIA**. Por su parte, el signo “**SACA LA BESTIA**” como marca de fábrica y de comercio, tramitada bajo el expediente **2012-6987**, protege y distingue “Bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas, siropes, polvos y otras preparaciones para utilizar en la elaboración de bebidas suaves, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas isotónicas, bebidas energéticas y jugos de frutas”, en **clase 32** Internacional, igualmente formada por tres palabras **SACA LA BESTIA**.

Si observamos los productos que protegen los signos enfrentados, podríamos decir, que estos no son definitivamente disímiles, por ello, no lleva razón la empresa recurrente cuando en su agravio segundo señala que los productos son muy diferentes, por lo que no se aplica el principio de especialidad, ya que la forma en que se piden en la solicitud, sea “**en forma líquida**”, los acerca a los de la inscrita. Asimismo, y tomando en cuenta el agravio 4, en cuanto a que en definitiva los signos no son exactamente iguales, por ser unos bebidas normales y los otros bebidas con un fin específico de índole nutricional, al ser las marcas **DESATA LA BESTIA** y **SACA LA BESTIA** tan similares a nivel **gráfico**, donde visualmente la única diferencia es la letra **DE** y **T** en la solicitada, las cuales no agregan suficiente distintividad respecto a la inscrita. A nivel **fonético**, dado que al pronunciarse ambos signos **DESATA LA BESTIA-SACA LA BESTIA** tienen una misma sonoridad. Y a nivel **ideológico**, porque ambos distintivos marcarios tienen un vínculo conceptual, cual es soltar, sacar, lo que hay dentro de una persona, fuerza, energía, por lo que el consumidor puede llegar a pensar de que se tratan de productos de una línea de comercio diferente pero provenientes del mismo origen empresarial



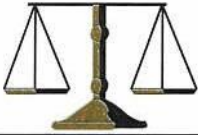
Al ser semejantes los signos, se acrecienta aún más el riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, de ahí, que el público consumidor quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos. Por lo que considera este Tribunal que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tal y como lo preceptúa el artículo 24 inciso c) del Reglamento en mención.

Además, resulta necesario señalar al recurrente, en cuanto a que entre las compañías a nivel mundial existe un acuerdo de coexistencia, que este tipo de acuerdos es de aplicación restrictiva, y que su mera existencia no es motivo para acuerpar per se a una solicitud.

De conformidad con las razones expuestas, es importante manifestar, en el caso que nos ocupa, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de protección registral conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de un nuevo signo que contraría otro inscrito, ello, en protección como lo establece el artículo 1 de la ley citada, de:

“[...] los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los actos reflejos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado registral de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas,



veintinueve minutos, veinticuatro segundos del siete de marzo del dos mil trece, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DESATA LA BESTIA**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartún**, en su condición de apoderado registral de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del siete de marzo del dos mil trece, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DESATA LA BESTIA**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

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

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**