

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0472-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**ALIMENTOS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5797)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

Gran Día

**CHOCO  
MONSTER**

## **VOTO 0069-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veintiocho minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, abogada, cédula de identidad 1-0933-0536, vecina de Mata Redonda, San José, en su condición de apoderada especial de **ALIMENTOS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:39 horas del 8 de octubre de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Soto Arias**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, de calidades y en la representación citada, presentó el 29 de julio

de 2020, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: preparaciones a base de cereales, pan y productos de

Gran Día

**CHOCO  
MONSTER**

---

pastelería y confitería a base o con sabor a chocolate, en clase 30, de acuerdo con la limitación de productos que consta a folio 17 del expediente.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el representante de **Monster Energy Company**, se opuso a la inscripción de la marca solicitada, citando como antecedente el registro de sus signos: **JAVA MONSTER** y **MONSTER REHAB**, alegando similitud y posible riesgo de confusión.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:58:39 horas del 8 de octubre de 2021, acogió la oposición presentada y rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **MONSTER REHAB** y distinguir los mismos productos y otros relacionados. No toma en consideración para el cotejo a la marca **JAVA MONSTER** por cuanto fue solicitada con posterioridad.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, apeló y solicitó se revoque la resolución recurrida y se proceda a la inscripción de la marca solicitada, para lo cual expuso como agravios que las marcas analizadas como un todo no presentan semejanzas capaces de crear confusión para el consumidor, pues a pesar de compartir una palabra contienen términos adicionales que permiten su coexistencia, y cita votos del Tribunal Registral Administrativo relacionados con el análisis en conjunto. Realiza un cotejo gráfico, fonético e ideológico e indica que no existen similitudes en esos puntos.

Alega también, que se trata de un nuevo producto de la marca GRAN DIA, lo cual reduce la confusión del consumidor, pues su representada cuenta con gran cantidad de registros de la marca GRAN DIA, lo que convierte a la marca solicitada en una

---

más de la "cartera" de las ya registradas y que son reconocidas por el consumidor.

Que el registro no le aceptó en el recurso de revocatoria los certificados presentados donde consta que cuenta con varias marcas que tienen el término GRAN DIA, con los argumentos que no son de recibo porque no se aplican a la solicitante sino al opositor.

Aporta resolución 2021-303 de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de Honduras donde rechazan una oposición a esta misma marca solicitada, donde aparecen las mismas partes.

El 03 de enero de 2022 **Monster Energy Company** presenta escrito solicitando confirmar la resolución, pero presentando argumentos en cuanto a que el Registro de la Propiedad Intelectual no reconoció que ella es titular de una familia de marcas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

“**JAVA MONSTER**”, registro 294778 propiedad de **Monster Energy Company**, presentada el 28 de agosto de 2020, inscrita el 18 de marzo de 2021 y vigente hasta el 18 de marzo de 2031, para distinguir en clase 30: café, té, cocoa y café artificial; bebidas a base de café artificial; bebidas a base de té, bebidas a base de chocolate; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; melaza; levadura; polvo de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos) ; especias; hielo. En clase 32: bebidas no alcohólicas; incluidas carbonatadas y bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y

---

preparaciones para hacer bebidas; incluyendo bebidas carbonatadas y bebidas energéticas; cerveza sin alcohol. (Folios 67 y 68 del expediente principal)

“**MONSTER REHAB**”, registro 278870, propiedad de **Monster Energy Company**, inscrita el 29 de abril de 2019 y vigente hasta el 29 de abril de 2029, para distinguir en clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café, bebidas a base de café, bebidas a base de té, bebidas a base de chocolate, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. En clase 32: bebidas sin alcohol, incluidas bebidas carbonatadas y bebidas energéticas, siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas, incluidas las bebidas carbonatadas y las bebidas energéticas, cerveza. (Folios 69 y 70 del expediente principal)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS.** El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o

---

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese **en la situación del consumidor normal** del producto o servicio de que se trate. [...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca,

teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen en la clase 30 que es donde se presenta la identidad de productos, respecto a la marca **MONSTER REHAB** por cuanto la

marca **JAVA MONSTER** se presentó con posterioridad a la marca



SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
<p style="text-align: center;">Gran Día</p> 	<p style="text-align: center;"><b>MONSTER REHAB</b></p>
<p>Preparaciones a base de cereales, pan y productos de pastelería y confitería, a base o con sabor a chocolate.</p>	<p>café, té, cacao y sucedáneos del café, bebidas a base de café, bebidas a base de té, bebidas a base de chocolate, arroz, tapioca y sagú, harinas y <b>preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería</b>, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo</p>

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos

elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el



signo solicitado **MONSTER** y la marca registrada **MONSTER REHAB** existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **MONSTER**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente, nótese que la palabra CHOCO de la marca solicitada es un término de uso común en relación a los productos que pretende proteger y el término GRAN DÍA no brinda mayor distintividad, su ubicación y dimensiones hacen que no impacte visualmente en el consumidor para diferenciarlo de las marcas registradas.

El término **MONSTER** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, él lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta arbitraria y distintiva para los productos que distingue en clase 30, en este caso relacionadas a **preparaciones a base de cereales, pan y productos de pastelería y confitería**.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por la marca prioritaria. No se trata de que el consumidor confunda los productos en el mercado, pero sí puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no

---

conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es idéntica; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea: MONSTER, traducido al español es monstruo, término que como ya se indicó, resulta arbitrario para los productos distinguidos.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e) que “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer

---

prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos de la marca registrada (**preparaciones a base de cereales, pan y productos de pastelería y confitería**), la circunstancia de que la solicitante haya limitado sus productos a los que son “a base o con sabor a chocolate” no implica ninguna diferenciación, porque estos productos están contenidos de igual forma en la lista de la inscrita, dado que al no hacer distinción abarca todos los sabores.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

---

En cuanto a la resolución 2021-303 emitida por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de Honduras, no es de recibo por cuanto las pruebas emitidas en el extranjero no son relevantes ni vinculantes para la resolución del presente caso por el principio de territorialidad, dado que no se trata de un reconocimiento de notoriedad.

Respecto a las certificaciones de varios signos que incluyen el término GRAN DÍA presentadas por el solicitante, es menester señalar que la titularidad de esos signos no le permite ni le da derecho a incorporar en sus marcas, signos previamente registrados por terceras personas.

En cuanto al escrito presentado ante este Tribunal por la empresa **Monster Energy Company** esbozando su disconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en lo relativo a la familia de marcas, este Tribunal lo tiene por recibido y agregado al legajo digital de apelación, más no se hace referencia a su contenido por cuanto la opositora en ningún momento se constituyó apelante.

Corolario de lo anterior, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir regístralmente; se debe tener presente que los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular.

Así, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos cotejados, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada



se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, tal y como lo señaló el Registro, y lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de **ALIMENTOS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:39 horas del 8 de octubre de 2021, la cual se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de **ALIMENTOS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:58:39 horas del 8 de octubre de 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, y 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/04/2022 11:12 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/04/2022 11:38 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/04/2022 11:05 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/04/2022 11:01 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/04/2022 11:47 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**