
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0236-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

RED BULL GMBH, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-10736)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0315-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas doce minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1066-0601, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **RED BULL GMBH**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Austria, domiciliada en Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:20:13 horas del 20 de abril de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **RED BULL**

Red Bull



GMBH., presentó solicitud de inscripción de la marca , en clase 09 aparatos e instrumentos científicos; aparatos e instrumentos náuticos; aparatos e instrumentos de prospección; aparatos e instrumentos fotográficos; aparatos e instrumentos cinematográficos; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de medida; aparatos e instrumentos de señalización; aparatos e instrumentos de control, aparatos y material de salvamento; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción de electricidad; aparatos e instrumentos para la conmutación de electricidad; aparatos e instrumentos para la transformación de electricidad; aparatos e instrumentos para la acumulación de electricidad; aparatos e instrumentos para la regulación de la electricidad; aparatos e instrumentos para el control de la electricidad; aparatos para la grabación de sonido; aparatos para la transmisión de sonido; aparatos para la reproducción de sonido; aparatos para la grabación de imágenes; aparatos para la transmisión de imágenes; aparatos para la reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos de grabación; discos compactos; DVD; soportes de registro digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información; ordenadores; programas informáticos; aparatos de extinción de incendios; contenidos grabados; equipos de tecnología de la información y audiovisuales; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; dispositivos científicos y de laboratorio para el tratamiento con electricidad; aparatos, instrumentos y cables para electricidad; dispositivos de seguridad, protección y señalización; equipos de buceo; dispositivos de navegación, orientación, seguimiento, puntería y confección de mapas; instrumentos, indicadores y controladores de medición, detección y control; aparatos de investigación científica y de laboratorio, aparatos educativos y simuladores; teléfonos móviles; tarjetas SIM, software para teléfonos móviles; programas de juegos multimedia interactivos para ordenador; reproductores multimedia portátiles;

soportes datos legibles por máquina; programas de ordenador, grabados; programas de juegos de ordenador, grabados; ropa de protección (chalecos antibalas); gafas de protección; máscaras de protección, cascos de protección; gafas; gafas de sol; gafas de deporte; auriculares; fundas para teléfonos inteligentes; fundas para teléfonos inteligentes; palos de selfie (monopies de mano); gafas inteligentes; relojes inteligentes; calcetines para indicar la dirección del viento; señales luminosas; tabloneros de anuncios electrónicos; altavoces; rastreadores de actividad portátiles; programas informáticos descargables; trackballs (periféricos informáticos); programas de juegos informáticos descargables; aparatos de vigilancia electrónica.

Mediante resolución dictada a las 18:20:13 horas del 20 de abril de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente la marca solicitada para los siguientes productos en clase 9 de la nomenclatura internacional: aparatos para la grabación de sonido; aparatos para la transmisión de sonido; aparatos para la reproducción de sonido; aparatos para la grabación de imágenes; aparatos para la transmisión de imágenes; aparatos para la reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos de grabación; discos compactos; DVD; soportes de registro digitales para aparatos de previo pago, cajas registradoras; máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información; ordenadores; programas informáticos; contenidos grabados; equipos de tecnología de la información y audiovisuales; dispositivos ópticos, potenciadores y correctores; reproductores multimedia portátiles; soportes datos legibles por máquina; programas de ordenador, programas informáticos descargables; no existiendo objeción para el resto de productos en clase 9 de la nomenclatura internacional. Lo anterior por derecho de terceros ya que existen las marcas inscritas



y la marca **BULL** ambas en clase 9 internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de la empresa **RED BULL GMBH**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. En materia marcaria de acuerdo con el principio de unicidad, el signo debe analizarse de forma conjunta, ya que el consumidor no se detiene a fraccionarla en el momento de consumo.
2. El Registro de origen realizó un análisis tomando en cuenta únicamente la parte denominativa omitiendo la totalidad de elementos de la marca, sean los gráficos por ser una marca mixta, donde el aspecto figurativo es de suma relevancia. El aspecto figurativo acapara la atención del consumidor respecto al color, tamaño y demás elementos visuales que logren distintividad, no lleva razón el Registro de primera instancia al señalar que el aspecto figurativo es secundario y que el elemento predominante es el factor denominativo, lo que denota la fragmentación de ambos elementos.
3. Se refiere a los antecedentes de la empresa Bull SAS, titular de las marcas inscritas, adquirida por la empresa ATOS en el 2014, que ha desarrollado tarjetas SIM/GMS, donde el objetivo es ser uno de los principales proveedores europeos y mundiales de sistemas de información abiertos, y es uno de los especialistas mundiales de supercomputadoras, por lo que es claro que el giro de negocio, objetivos de compañía y publico meta es total y radicalmente disímil con los de su representada. La empresa no es solo conocida por su bebida energética sino como patrocinadora de eventos deportivos a nivel mundial y lo que pretende es incluir otro tipo de productos a su cartera, por lo que muestra la disimilitud existente de los nichos de mercado entre su marca y las inscritas en este caso.
4. En cuanto al principio de especialidad, los productos que se objetan están relacionados a tecnología de seguridad de vanguardia lo que difiere con el

tipo de productos y servicios solicitado por su representada, pues no son motivo de confusión, ni compiten entre sí, ni se complementan, por lo que se debe aplicar el principio de especialidad, y donde pueden coexistir ambas marcas de forma pacífica.

5. Sobre el riesgo de confusión y asociación es poco factible que el consumidor de un producto de alta tecnología considere que la línea de productos a proteger pertenece al mismo origen empresarial.
6. Solicita se acoja la apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la


Red Bull



marca en clase 9 para todos los productos que fueron solicitados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



- a. Marca “  ” propiedad de BULL SAS, registro número 253098, inscrita el 22 de junio de 2016, vigente hasta el 22 de junio de 2026; para proteger y distinguir en clase 9: aparatos para la grabación, transmisión, reproducción o la transformación del sonido o la imagen, medio magnéticos de grabación, discos acústicos, máquinas de calcular y equipos para procesamiento de la información, computadoras, multiprocesadores, las supercomputadoras, redes, equipos periféricos de computación, instrumentos periféricos y terminales, la memoria del hardware, dispositivos de diagnóstico no médico, instrumentos de lectura óptica de información codificada, software, todos los objetos portátiles electrónicos y magnéticos, es decir,

discos duros, memoria de almacenamiento de datos (RAM, ROM, memoria flash). Titular: BULL SAS.

- b. Marca “**BULL**” propiedad de BULL SAS, registro número 064633, inscrita el 05 de noviembre de 1984 y vence el 05 de noviembre de 2024, en clase 09 internacional para proteger y distinguir: equipo de procesamiento de datos, equipo periférico y terminal, equipo de reconocimiento de información codificada, equipo de tablero de comunicaciones, equipo de distribución y combinación de datos, máquinas editoras de textos, objetos portátiles electrónicos, tarjetas de crédito con memoria y con circuitos electrónicos de control, tarjetas de identidad o de señal electrónicas, programas de computadoras, todo medio de información, tarjetas magnéticas, discos magnéticos, cintas magnéticas, medio de información codificada para reconocimiento óptico.

TERCERO. 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la

protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e

identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el

registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada



Clase 09 aparatos e instrumentos científicos; aparatos e instrumentos náuticos; aparatos e instrumentos de prospección; aparatos e instrumentos fotográficos; aparatos e instrumentos cinematográficos; aparatos e instrumentos ópticos;

aparatos e instrumentos de medida; aparatos e instrumentos de señalización; aparatos e instrumentos de control, aparatos y material de salvamento; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción de electricidad; aparatos e instrumentos para la conmutación de electricidad; aparatos e instrumentos para la transformación de electricidad; aparatos e instrumentos para la acumulación de electricidad; aparatos e instrumentos para la regulación de la electricidad; aparatos e instrumentos para el control de la electricidad; aparatos para la grabación de sonido; aparatos para la transmisión de sonido; aparatos para la reproducción de sonido; aparatos para la grabación de imágenes; aparatos para la transmisión de imágenes; aparatos para la reproducción de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos de grabación; discos compactos; DVD; soportes de registro digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información; ordenadores; programas informáticos; aparatos de extinción de incendios; contenidos grabados; equipos de tecnología de la información y audiovisuales; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; dispositivos científicos y de laboratorio para el tratamiento con electricidad; aparatos, instrumentos y cables para electricidad; dispositivos de seguridad, protección y señalización; equipos de buceo; dispositivos de navegación, orientación, seguimiento, puntería y confección de mapas; instrumentos, indicadores y controladores de medición, detección y control; aparatos de investigación científica y de laboratorio, aparatos educativos y simuladores; teléfonos móviles; tarjetas SIM, software para teléfonos móviles; programas de juegos multimedia interactivos para ordenador; reproductores multimedia portátiles; soportes datos legibles por máquina; programas de ordenador, grabados; programas de juegos de ordenador, grabados; ropa de protección (chalecos antibalas); gafas de protección; máscaras de protección, cascos de protección; gafas; gafas de sol; gafas de deporte; auriculares; fundas para teléfonos inteligentes; fundas para teléfonos inteligentes; palos de selfie (monopiés de mano); gafas inteligentes; relojes inteligentes; calcetines para indicar la dirección del viento;

señales luminosas; tabloneros de anuncios electrónicos; altavoces; rastreadores de actividad portátiles; programas informáticos descargables; trackballs (periféricos informáticos); programas de juegos informáticos descargables; aparatos de vigilancia electrónica.

Marcas inscritas



Clase 9 para proteger y distinguir aparatos para la grabación, transmisión, reproducción o la transformación del sonido o la imagen, medio magnéticos de grabación, discos acústicos, máquinas de calcular y equipos para procesamiento de la información, computadoras, multiprocesadores, las supercomputadoras, redes, equipos periféricos de computación, instrumentos periféricos y terminales, la memoria del hardware, dispositivos de diagnóstico no médico, instrumentos de lectura óptica de información codificada, software, todos los objetos portátiles electrónicos y magnéticos, es decir, discos duros, memoria de almacenamiento de datos (RAM, ROM, memoria flash). Titular: BULL SAS.

BULL

Clase 09 para proteger y distinguir: equipo de procesamiento de datos, equipo periférico y terminal, equipo de reconocimiento de información codificada, equipo de tablero de comunicaciones, equipo de distribución y combinación de datos, máquinas editoras de textos, objetos portátiles electrónicos, tarjetas de crédito con memoria y con circuitos electrónicos de control, tarjetas de identidad o de señal electrónicas, programas de computadoras, todo medio de información, tarjetas magnéticas, discos magnéticos, cintas magnéticas, medio de información codificada

para reconocimiento óptico.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación




de **RED BULL GMBH**, el signo pedido es de naturaleza mixta, se compone de una parte denominativa **Red Bull** y otra gráfica que refiere a dos toros ubicados uno frente al otro en tono de pelea. Las marcas inscritas, una de ellas está compuesta por un conjunto marcario que integra el vocablo Bull escrita en tono lila y con una grafía diferente y al lado izquierdo una pequeña figura de color verde. El otro signo refiere a la palabra Bull únicamente. La discusión se centra en cuanto a que el signo solicitado tiene incluida en su conjunto marcario la palabra **Bull**, que prácticamente es la única palabra que compone cada uno de los signos inscritos; si bien es cierto además el propuesto contiene la palabra **Red** y al ser mixta también tiene un diseño, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse entre estos dada la identidad existente entre los términos **Bull**, lo que hace que gráfica, fonética e ideológicamente sean confundibles.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que se procede analizar ahora, si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, 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.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que efectivamente los excluidos por el Registro de origen en la resolución apelada, son similares y con una estrecha relación a los productos protegidos por los signos inscritos. En ese sentido, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, pero es importante señalar que además de los productos excluidos, deben rechazarse también los “aparatos e instrumentos cinematográficos” que coinciden o

se encuentran estrechamente relacionados con la marca . Es importante señalar que el no permitir la inscripción del signo solicitado para proteger los productos excluidos en primera y segunda instancia, también encuentra sustento en que estos además se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **RED BULL GMBH.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:20:13 horas del 20 de abril de 2022, la que se confirma en todos sus extremos y se agrega que ha de rechazarse también la marca solicitada para “aparatos e instrumentos cinematográficos”.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades indicadas y en representación de la empresa **RED BULL GMBH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:20:13 horas del 20 de abril de 2022, la que **SE CONFIRMA** y se agrega que ha de rechazarse también la marca solicitada para “aparatos e instrumentos cinematográficos”. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMCH

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33