

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0383-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FÁBRICA Y COMERCIO**



**MONSTER ENERGY COMPANY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7276)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0477-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y siete minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de MONSTER ENERGY COMPANY, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:30 horas del 20 de julio de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Para el 11 de agosto de 2021, mediante documento 01/2021-007276 la licenciada María Pía Calvo Villalobos, en su condición de apoderada especial del señor Pablo Tenorio Ramírez, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio

en clase 18 internacional,

para proteger y distinguir: Bolsos multiusos.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, se apersona el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado de MONSTER ENERGY COMPANYY, interponiendo oposición contra el signo solicitado, expone sus argumentos de defensa. (folio 15 al 18 del expediente principal)

Mediante resolución de las 09:04:30 horas del 20 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, luego del estudio y análisis realizado determinó declarar sin lugar la oposición interpuesta por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de MONSTER ENERGY COMPAÑY, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio

en clase 18 internacional, solicitada

por la señora María Pía Calvo Villalobos en su condición de apoderada especial del señor Pablo Tenorio Ramírez, la cual se acoge.

Inconforme con lo dispuesto el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de representante de la compañía MONSTER ENERGY COMPAÑY, recurre la resolución final y argumenta:

1. Las marcas sí presentan similitudes que pueden ocasionar confusión en los consumidores, la marca solicitada contiene íntegramente la palabra MONSTER, que es justamente el elemento predominante, más visible y mayormente distintivo del signo registrado.
2. La identidad contenida en cuanto al elemento “MONSTER” indudablemente conlleva a un riesgo de confusión para los consumidores, pues al comparar los signos, su peso es notablemente mayor al de los componentes “-a” y “energy”.
3. La marca solicitada como la marca registrada pretenden comercializar y distinguir “bolsos”, por lo que, al tratarse de los mismos productos, lo más probable es que se comercialicen a través de los mismos canales de distribución y se dirijan al mismo segmento de consumidores. Por lo tanto, los consumidores estarán ante bolsos marca MONSTER ENERGY y MONSTERA, existiendo una alta probabilidad de que adquieran uno pensando que es el otro o que supongan equivocadamente que tienen un mismo origen empresarial.
4. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación interpuesta y se deniegue la marca solicitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es MONSTER ENERGY COMPANYY:



- **Marca de fábrica y comercio** registro **256997**, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: clase 9, 16 y en la clase **18** para: bolsos; mochilas; billeteras; estuches; estuches para llaves; bolsas de lona; bolsos para portar libros; carteras; bolsos deportivos de todo tipo; bolsos de todo tipo; cuero e imitaciones de cuero, y artículos fabricados a base de dicho material y que no están incluidos en otras clases. Inscrita el 14 de noviembre de 2016 y vigencia al 14/11/26 (folio 5 del expediente principal)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta 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.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 supuestos contenidos, entre

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.***

De la normativa transcrita queda es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión con lo que se protege, no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. En dicho sentido, la claridad y alcances que expone el citado cuerpo normativo exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios que se protegen.

De ahí que, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, señala que se deben calificar las semejanzas entre los signos, sea, entre las marcas, nombres entre otros, examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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.

De igual forma, son de mayor importancia para el caso, los incisos c) y e) del mismo numeral, que indican:

*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 consecuencia, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorar los signos 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. 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 los tales signos, impide al consumidor distinguir uno de otro.

Bajo la citada perspectiva, procederemos a realizar el cotejo marcario de los signos refutados en apego al contenido normativo anteriormente señalado, de la siguiente manera:

---

**SIGNO SOLICITADO**



En **clase 18**, para proteger y distinguir: Bolsos multiusos.

**MARCA INSCRITA**



**Registro 256997**

En **clase 18** que protege y distingue: bolsos; mochilas; billeteras; estuches; estuches para llaves; bolsas de lona; bolsos para portar libros; carteras; bolsos deportivos de todo tipo; bolsos de todo tipo; cuero e imitaciones de cuero, y artículos fabricados a base de dicho material y que no están incluidos en otras clases

Ahora bien, conforme se desprende las marcas a cotejar son de tipo mixto, sea compuestas por una frase y un elemento figurativo. En este sentido, según la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse, para analizar cada una de sus partes, en virtud de que

el consumidor no descompone los signos para analizarlos letra por letra y elemento por elemento, por el contrario, los observa a golpe de vista.



En dicho sentido, los signos y analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, en razón que desde el punto de vista gráfico se observa de manera clara y precisa que dentro de su estructura no cuentan con elementos gráficos o figurativos que presenten similitud, ambos son completamente diferentes a golpe de vista, por lo que el consumidor los puede identificar de manera acertada en el mercado.

Obsérvese, que el signo pedido se conforma por la palabra MONSTERA (conformada por siete letras) y un diseño de una hoja de una planta al lado izquierdo del esbozo, así como unas líneas dentro del contorno de la frase propuesta, ello a diferencia de la marca inscrita que se compone de una figura o diseño de la letra M en forma de garra, además de las palabras MONSTER ENERGY (conformada por 13 letras), ambas bajo diferentes tipos de tipografía especial. De ahí que, todo ese conjunto de elementos que componen los signos difiere significativamente uno de otro, situación que les proporciona la capacidad distintiva necesaria para ser identificadas e individualizadas por el consumidor.

De ahí que, no se requiere de un análisis exhaustivo para determinar que el elemento

---

denominativo del signo solicitado difiere sustancialmente de todos los elementos que componen el signo registrado, debido a que, si bien la marca utiliza las letras **MONSTER** en común, dicho aditamento no se encuentra aislado o empleado de igual manera que en el registro inscrito, por cuanto al incorporar a la frase la letra **A** su conjugación hace que se perciba de manera diferente a la marca inscrita.

Desde el punto de vista fonético, si bien como se ha indicado líneas arriba los signos utilizan en común la frase **MONSTER** al ejercer su pronunciación los signos difieren entre sí, debido a que el empleo de los elementos adicionales o palabras que compone cada uno de los signos “**MONSTERA**” y “**M MONSTER ENERGY**” son diferentes, por tanto, su acentuación es disímil y de esa misma manera será percibida por el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico tenemos que la palabra utilizada en el denominativo pedido **MONSTERA** corresponde a un término de fantasía, por ende, no cuenta con un significado específico que la relacione con la marca inscrita, por tanto, no podría evocar un mismo o semejante concepto, ante ello, recae en innecesario entrar a realizar dicho análisis.

Por lo antes citado, se puede colegir que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan diferencias tan marcadas que eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final, por ende, el signo pretendido cuenta con la capacidad distintiva necesaria para su protección, siendo fácilmente identificable para el consumidor.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos, porque basta que los signos que han sido cotejados no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que conforme se desprende ha sido acreditado en el presente estudio, razón por la cual se prescinde del análisis de productos



dada la distintividad contenida en el signo peticionado

Conforme con las consideraciones que anteceden los agravios de la empresa apelante deben ser rechazados, por lo que este Tribunal determina confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de MONSTER ENERGY COMPAÑY.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de MONSTER ENERGY COMPAÑY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:30 horas del 20 de julio de 2022, la cual en este acto se confirma. 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: 23/12/2022 08:49 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

---

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:37 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 02:58 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:20 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 10:19 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

## **DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**