

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0272-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

ZOA ENERGY, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2021- 8329 y 2022-54)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0350-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y siete minutos del veinticinco de agosto del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZOA ENERGY, LLC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 5301 Wisconsin Avenue NW, Suite 570, Washington, DC 20015, Estados Unidos de América, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:12:20 horas del 1 de febrero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 10 de setiembre de 2021, el señor **HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ**, ingeniero

electrónico, vecino de Santa Ana, San José, portador de la cédula de identidad: 8-0133-0545, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 32**: aguas minerales; cerveza; malta; bebidas gaseosas; bebidas energéticas; bebidas de fruta; jugos de fruta.

Una vez publicado el edicto de ley la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZOA ENERGY, LLC.**, presentó oposición por considerar que vulnera los derechos de la marca  de su representada y el 3 de enero de 2022 solicitó la inscripción de esta, bajo el expediente 2022-54, para proteger y distinguir en **clase 32** bebidas energéticas. Publicado el edicto de ley, se opuso el licenciado **Andrés Hernández Osti**, abogado, vecino de San José, Curridabat, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834, en su condición de apoderado especial del señor **HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ** argumentando que la marca de su representado tiene prioridad por haberse presentado con anterioridad a esta solicitud.

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:54:09 horas del 27 de enero de 2023, ordenó la acumulación del expediente 2021-8329 de solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio  y el expediente 2022-54 de inscripción de la marca de fábrica y comercio , a fin de resolverlos conjuntamente. (Ver folios 67 al 70 del expediente principal)

Mediante resolución dictada a las 14:12:20 horas del 1 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió rechazar la oposición contra la marca

ENERGY
ZAO

, la cual acoge, y acoger la oposición contra la marca **ZOΔ**, la cual deniega.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ZOA ENERGY, LLC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y expuso como agravios que el Registro no valoró sus argumentos y que su representada ha utilizado su

marca desde marzo de 2021, sea 6 meses antes que la solicitud de **ENERGY ZAO** por lo que esta marca del señor Henríquez no tiene prioridad de inscripción. El Registro debe ordenar la continuación del trámite de la marca **ZOΔ** y aceptar la

oposición en contra de la marca **ENERGY ZAO**.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 10 de setiembre de 2021, bajo el expediente administrativo: 2021-8329, se solicitó por parte del señor **HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ**, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ENERGY ZAO**, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: aguas minerales; cerveza; malta; bebidas gaseosas; bebidas energéticas; bebidas de fruta; jugos de fruta.
2. El 3 de enero de 2023, por medio del expediente administrativo 2022-54, la empresa **ZOA ENERGY, LLC.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio **ZOΔ**, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: bebidas energéticas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrado el uso anterior en el mercado costarricense de la marca **ZOΔ**, solicitado por la empresa **ZOA ENERGY, LLC**.

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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen 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.

En este sentido, 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. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...] Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el

artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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; el citado artículo establece:

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:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; o

- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

MARCA SOLICITADA POR HERNAN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ

**ENERGY
ZAO**

Clase 32: aguas minerales; cerveza; malta; bebidas gaseosas; bebidas energéticas; bebidas de fruta; jugos de fruta.

MARCA SOLICITADA POR ZOA ENERGY, LLC.

ZOA

Clase 32: bebidas energéticas.

Nótese que los signos opuestos a nivel gráfico son mixtos, es decir, conformados

por una parte denominativa y otra figurativa. La marca propuesta  contiene los términos denominativos “**ENERGY ZAO**” escritos con una grafía especial y en

mayúscula, donde el término “ZAO” se encuentra consignado en letras de mayor tamaño con respecto a la palabra “ENERGY”; en la parte figurativa se presenta dentro de la letra “O” un círculo en color negro y sobre esta letra sobresalen cinco líneas, lo cual evoca la idea de un ojo abierto.

En cuanto al signo del apelante **ZOΔ**, se encuentra conformado por figuras geométricas, al inicio hay dos líneas que asemejan a la letra “Z”, mientras que las figuras siguientes son un círculo y un triángulo, que podrían asimilarse a las letras “O” y “A”.

Visto el análisis anterior este Tribunal coincide con el Registro en cuanto a que el término ENERGY es de uso común para el tipo de productos cuya protección se pretende, por lo que se excluye del cotejo, pero aún a pesar de eso no existe

similitud gráfica alguna entre las marcas **ENERGY ZAO** y **ZOΔ**.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten al oído humano es completamente distinto, por lo que no existe riesgo de confusión.

En cuanto al aspecto ideológico, la marca “ENERGY ZAO”, se encuentra escrita en el idioma inglés, la cual se puede traducir al español como “energía zao”, donde el término “zao” resulta ser de fantasía, al igual que la marca de la recurrente, por lo que no es procedente llevar a cabo un análisis en este sentido.

Del anterior análisis se desprende con meridiana claridad que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores, que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de

productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Con respecto al uso anterior de la marca invocado por el apelante en sus agravios, no se aportaron elementos probatorios, por lo que no se logró determinar que la marca **ZOΔ**, haya sido usada con anterioridad para productos en la clase 32 de la nomenclatura internacional en el mercado costarricense.

Conforme a lo expuesto, y al cotejo realizado, este Tribunal difiere del criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos bajo estudio presentan la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, lo que torna posible su coexistencia registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZOA ENERGY, LLC.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la cual se revoca parcialmente para que se rechace la oposición presentada por el señor **HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ** y se autorice la inscripción del signo **ZOΔ**, para proteger y distinguir bebidas energéticas en clase 32 internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZOA ENERGY, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 14:12:20

horas del 1 de febrero de 2023, la que en este acto **se revoca parcialmente**, se rechaza la oposición presentada por el señor **HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ** en el expediente 2022-54 y se autoriza la inscripción del signo **ZOΔ**, para proteger y distinguir bebidas energéticas en clase 32 internacional, en lo demás se mantiene incólume la resolución impugnada. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36