



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0289-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



RIGO TRADING S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-5145)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0076-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, con cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **RIGO TRADING S.A.**, organizada y constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburgo, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:42:04 horas del 25 de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa apelante presentó solicitud de inscripción la marca de fábrica

y comercio  para proteger y distinguir en clase 30 internacional; confitería.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, con cédula de identidad 3-0376-0289, apoderado especial de **MONSTER ENERGY COMPANY**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca solicitada debido a que su representada es titular de las marcas **MONSTER**, registro 314113, en clase 30; **MONSTER REHAB**, registro 278870, en clases 30 y 32; **JAVA MONSTER**, registro 294778, en clases 30 y 32; y **REHAB MONSTER**, registro 314115, en clases 30 y 32. Los signos registrados poseen como término preponderante el vocablo “monster”, y existe identidad en sus productos de confitería, lo que provocaría riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Mediante resolución de las 15:42:04 horas del 25 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la marca solicitada, por incurrir en las prohibiciones establecidas en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **RIGO TRADING S.A.**, planteó recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, presentó los siguientes agravios:



1. La marca debe valorarse como un todo, en forma global, de acuerdo con la impresión general que evoca el signo en relación con los productos; su análisis en este tipo de casos no debería versar sobre la literalidad de las palabras o letras utilizadas por los signos, y lo que debe mediar son las condiciones específicas del caso. La marca solicitada está compuesta además por el adjetivo Happy (feliz en español) seguido de Monsters (Monstruos) en plural mientras que las marcas inscritas oponentes Monster, Monster Rehab, Monster Java, Rehab Monster, donde Rehab podría aludir a rehabilitar, Java es un topónimo, y Monster en singular aislada o en acompañada de otro elemento son distintos; no se pueden dejar de lado los elementos secundarios puesto que el consumidor no divide la marca al analizarla.

2. Se debe tomar en cuenta el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos o servicios; los productos de las marcas en disputa van dirigidos a un consumidor general, también llamado consumidor medio.

3. De una búsqueda en Google sobre Monster Bebida, se obtiene como resultado los productos de Monster Energy Company; en cuanto a Java Monster se encuentra una serie de bebidas energéticas, pero ningún resultado refiere a confitería que es lo que comercializa su mandante. En el sitio web de la opositora ubicaron el producto con la marca MONSTER REHAB o REHAB MONSTER, que corresponde a un té helado energético. En cuanto al producto que desea marcar su representada HARIBO Happy Monsters, se conoce como una golosina con la que además se puede jugar, pero la opositora está asumiendo erróneamente que su comercio y puesta en el mercado podría relacionarse con el producto protegido con su representada. Por el



contrario, la búsqueda de MONSTER confites o confitería no arrojó ningún resultado a favor de la opositora o algún otro tercero.

4. Desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico los signos no cuentan con semejanzas suficientes que invaliden su coexistencia registral; los productos ni sus composiciones gráficas son iguales, por lo que se trata de signos disímiles, no confundibles por los consumidores. Además, los giros pretendidos ya fueron analizados como corresponde por el Registro de la Propiedad Intelectual dando lugar al otorgamiento del edicto para publicar la marca en el diario oficial La Gaceta, es decir que el análisis de distintividad determinó disimilitud entre los signos; la comparación de las presentaciones comerciales de todos los productos que sí existen (bebidas energéticas) denota aún más las diferencias entre los signos, puesto que la publicidad de cada uno lleva a una golosina en contraposición con bebidas energéticas a base de té o café. Es muy poco probable que un consumidor adquiriera el producto **Monster**, **Java Monster**, **Monster Rehab** o **Rehab Monster**, creyendo que se trata de



, y viceversa; el tipo de producto de cada signo no tiene la misma naturaleza, o los mismos usuarios finales, ni comparten los productores o el método de uso; es decir, los productos no están en competencia entre sí ni son complementarios.

5. Esta misma disputa se ha llevado a cabo en varias jurisdicciones – Argentina, Benelux, Bolivia, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, Hong Kong, Kazajstán, México, y Venezuela– con resoluciones favorables en Bolivia, Guatemala, Kazajstán y México (aportó certificaciones notariales).



Por último, solicitó que se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, los cuales tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 58 a 65 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con este carácter de relevancia para la resolución de este asunto.

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 Ley de marcas, así como su Reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla 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. De ahí que la distintividad es un requisito esencial para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza, que se encuentren en el mercado.

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; al efecto el artículo citado indica:



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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

[...]

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros signos, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión o asociación entre sí, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para




saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece la regla para realizar el cotejo entre signos marcarios, examinándolos con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviera en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

En este sentido, se distinguen los siguientes tipos de confusión: la confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso en examen, se busca determinar

si el distintivo marcario propuesto , en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es distinto o presenta algún tipo de riesgo de confusión o asociación con respecto a los signos inscritos MONSTER REHAB, MONSTER, JAVA MONSTER y



REHAB MONSTER. Bajo esta consideración, se procede al siguiente análisis:

Marca solicitada



Clase 30: confitería.

Signos inscritos

MONSTER REHAB

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.

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.

REHAB MONSTER

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; harina y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza;



levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 32: bebidas no alcohólicas; bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas carbonatadas y no carbonatadas, refrescos y bebidas energéticas; jarabes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas; cerveza sin alcohol.

JAVA MONSTER

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.

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.

MONSTER

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; harina y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.



Desde una visión de conjunto, analizando gráficamente la marca solicitada en relación con las inscritas, se determina que son denominativas; la solicitada con tipografía especial, letras color amarillo con bordes color morado, colocadas en forma curva; mientras que las marcas oponentes e inscritas se encuentran escritas en letras color negro. Desde este punto de vista, los signos presentan semejanza puesto que del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento preponderante la palabra **MONSTER**, a pesar de finalizar la marca pretendida con la letra **S**, o sea, en plural. Asimismo, los restantes elementos denominativos **Happy**, **JAVA** y **REHAB**, son secundarios y no inciden en una diferencia que particularice los distintivos marcarios, mucho menos brinden distintividad, por cuanto el término **MONSTER** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de realizar su acto de consumo.

Además, al conformarse los signos por el elemento preponderante **MONSTER**, el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los productos de la marca solicitada con los distinguidos por los signos registrados, más aún al encontrarse los solicitados en clase 30, específicamente para el producto de confitería, el cual está contenido en todas las listas de productos que protegen las marcas registradas, lo que llevaría al consumidor a confundir los productos en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario **MONSTER** / **Monsters**, es idéntica al oído del consumidor; no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, los cuales impactan 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** / **Monsters**, cuya traducción al español refiere al concepto “monstruo (s)”, conforme así se puede encontrar en los siguientes enlaces: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=monster%OA&op=translate;> y <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=monsters&op=translate;> por lo que la idea que se genera en la mente del consumidor promedio es la misma, y en razón de ello, a nivel ideológico puede generarse confusión entre los signos.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Al respecto, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone 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 también, 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 de la Ley de marcas.

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 contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el

Happy Monsters

signo solicitado , pretende proteger los mismos productos contenidos en las marcas registradas, en este caso **confitería** en clase 30 internacional (así como se observa en el asiento de inscripción), por lo cual comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este podría asociar el origen empresarial de los productos por comercializar con la titular de los signos registrados, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

El apelante en sus agravios se manifestó sobre la búsqueda en Google de los productos de las marcas inscritas y únicamente encontró una serie de bebidas energéticas, pero ningún resultado refiere a confitería que es lo que comercializa su mandante; lo anterior no es de recibo en este proceso, por cuanto existen múltiples vías para demostrar la falta de uso efectivo de las marcas inscritas para todos los productos indicados en el asiento registral. No se debe perder de vista 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **RIGO TRADING S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:42:04 horas del 25 de abril de 2024, la que en este acto de confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de **RIGO TRADING S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:42:04 horas del 25 de abril de 2024, la que **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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33