



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FUZE TEA” (30)

DP BEVERAGES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2012-7)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1239-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de **DP BEVERAGES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en M&C’ Corporate Services Limited, PO Box 309GT, George Town, Gran Caimán, BWI, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, catorce segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de enero de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de **DP BEVERAGES LIMITED**, solicitó la inscripción de “**FUZE TEA**”, como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “té, extractos de tés,



tés frutales, de hierbas, botánicos y de granos, té frío, bebidas a base de té, preparaciones para hacer bebidas”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, dieciséis minutos, catorce segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución final dicha, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, el veintiuno de mayo de dos mil doce, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece y cincuenta y dos minutos, veintitrés segundos del veinticuatro de mayo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, se encuentra inscrita la marca de



fábrica y de comercio **“FUZE”**, bajo el registro número **209124** desde el 3 de mayo de 2011, vigente hasta el 3 de mayo de 2021. (Ver folios 51 al 52). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio **“FUZE HEALTHY INFUSIONS”**, bajo el registro número **209081** desde el 2 de mayo de 2011, vigente hasta el 2 de mayo de 2021. (Ver folios 51 al 52)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, dieciséis minutos, catorce segundos del ocho de mayo de dos mil doce, fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca de fábrica y de comercio **“FUZE”** inscrita bajo el registro número **209124**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica y de comercio **“FUZE HEALTHY INFUSIONS”**, inscrita bajo el registro número **209081**, ambas, propiedad de **FUZE BEVERAGE LLC**, y porque protegen productos similares y relacionados, lo que puede causar riesgo de confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios para distinguir los productos a proteger.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“FUZE TEA”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, alegando que si bien es cierto existen las marcas **“FUZE”** y **“FUZE HEALTHY INFUSIONS”** propiedad de **FUZE BEVERAGE LLC (de los Estados Unidos)**, también lo es el hecho que dicha sociedad estadounidense es una subsidiaria de **THE COCA-**



COMPANY, de la cual a su vez es subsidiaria su representada **DP BEVERAGES LIMITED, de Irlanda**. Por lo tanto la casa estadounidense como la Irlandesa son parte del mismo grupo comercial/empresarial, pertenecientes ambas a **THE COCA-COLA COMPANY**. Además, indica, que en el expediente N° 2012-0485-TRA-PI se aportó certificación de las marcas N° 209081, 209124 y 217370, donde consta la presentación del traspaso de las marcas “**FUZE HEALTY INFUZIONI (DISEÑO)**, clase 32, registro N° 209081, y “**FUZE**” clase 32, registro N° **209124**, efectuado por la empresa FUZE BEVERAGES LLC, y aporta certificaciones de los signos mencionados donde consta que son propiedad de su mandante **DP BEVERAGES LIMITED, de Irlanda**

Partiendo de lo expuesto, puede apreciarse, que a la fecha de las certificaciones traídas al expediente, a saber, el 14 de noviembre del 2012 (Ver folios 49 al 54), las marcas aludidas fueron transferidas efectivamente a la empresa solicitante y apelante **DP BEVERAGES LIMITED**, tal y como consta de los movimientos contenidos en las certificaciones visible de folios 52 y 54 del expediente, referente al documento de traspaso número 2/80374, presentado en el Registro de la propiedad Industrial el 6 de setiembre de 2012, y asentado el 21 de setiembre de 2012, lo que implica que los signos “**FUZE HEALTY INFUZIONI (DISEÑO)**, registro número **209081** y “**FUZE**” registro número **209124**, son propiedad de la sociedad mencionada, por consiguiente, al no existir la situación que impedida la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FUZE TEA**” solicitada, considera este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**FUZE TEA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de



apoderada especial de la empresa, **DP BEVERAGES LIMITED**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, catorce segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**FUZE TEA**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06