



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0743-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FITOTRITION

The Coca Cola Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 16095-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1439-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa The Coca Cola Company, organizada y existente de conformidad a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:47 horas del 16 de abril de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de diciembre de 2007, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa The Coca Cola Company, solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo FITOTRITION, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas no alcohólicas de jugos de frutas, concentrados, siropes o polvos utilizados en la preparación de bebidas de frutas y jugos de frutas y jugos de vegetales,



limitados posteriormente ante esta sede como jugos y néctares, sean bebidas preparadas líquidas procesadas y listas para el consumo directo desde su envase.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha 17 de junio de 2008, la empresa Kraft Foods Holdings Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, representada por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las 11:39:47 horas del 16 de abril de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 7 de mayo de 2009, la representación de la empresa The Coca Cola Company planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca **FRUITTRITION** a nombre de Kraft Foods Holdings Inc., registro N° 179189, vigente hasta el 29 de agosto de 2008, en clase 32 para distinguir agua mineral y carbonatada y otras bebidas no alcohólicas, incluyendo pero no



limitándose a bebidas de frutas, aguas con sabores a frutas, bebidas de frutas, jugos de frutas, aguas con sabores a frutas que contengan vitaminas, minerales y nutrientes, siropes, mezclas en polvo y otras preparaciones para hacer bebidas (ver folios 66 a 68).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, así como por ser los mismos productos, acogió la oposición rechazando el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que los signos no guardan similitud ni gráfica ni fonética, y que los productos son lo suficientemente distintos entre sí, que la marca opositora se utiliza en el mercado junto a otros símbolos que crean suficiente diferenciación, y que se han permitido la coexistencia de marcas con radicales similares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA Oponente EN EL MERCADO. Considera este Tribunal conveniente iniciar analizando el argumento planteado por el apelante, en el sentido de indicar que la marca inscrita se usa en el mercado de la siguiente forma:



Sin embargo dicho argumento ha de ser rechazado, ya que el cotejo entre los signos inscrito y solicitado ha de realizarse de conformidad al marco de calificación registral aplicable, y para el presente asunto, éste consiste en cotejar el signo solicitado con el inscrito, el cual es la palabra **FRUITRITION** sin más elementos, o sea es un signo denominativo, y así habrá de ser tenido en cuenta a la hora de calificar la posibilidad o no del signo solicitado para constituirse en una marca registrada.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para realizar el cotejo indicado antes, exponemos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
FRUITRITION	FITOTRITION
Productos	Productos
Clase 32: jugos y néctares, sean bebidas preparadas líquidas procesadas y listas para el	Clase 32: agua mineral y carbonatada y otras bebidas no alcohólicas, incluyendo pero no



consumo directo desde su envase	limitándose a bebidas de frutas, aguas con sabores a frutas, bebidas de frutas, jugos de frutas, aguas con sabores a frutas que contengan vitaminas, minerales y nutrientes, siropes, mezclas en polvo y otras preparaciones para hacer bebidas
---------------------------------	---

El análisis de comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”

Del anterior cuadro se deduce, que los productos distinguidos con la marca inscrita contienen a los que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no es factible acceder a la rogación presentada. Tómese en cuenta que la doctrina es muy clara al negar la posibilidad de inscripción a signos semejantes con productos idénticos o similares, al decir, entre otras afirmaciones lo siguiente:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado a **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, lo que no sucede en el presente caso.

Así, tenemos que ambos son signos denominativos, compuestos por una sólo palabra de once letras cada una, siendo iguales nueve de ellas y colocadas en la misma posición ocho de ellas, sean F _ _ _ TRITION, por lo tanto, considera este Tribunal que a nivel gráfico son mayores las similitudes que las semejanzas. Luego, a nivel fonético, al iniciar ambas palabras con el



sonido de la letra F, y terminar ambas con las mismas siete letras TRITON, hacen que a la hora de vocalizarse suenen de forma muy similar, por lo que también en este nivel encontramos semejanza.

La similitud entre los signos, aunada a la ya apuntada identidad de los productos, hace que el signo solicitado no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 8.- 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. (...)”
(subrayados nuestros).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo FITOTRITON no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca FRUITRITON. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa The Coca Cola Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:47 horas del 16 de abril de 2009, resolución que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa The Coca Cola Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de abril de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33