



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-605-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “OASIS”

GASEOSAS POSADA TOBON, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3583-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 164-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en representación de la empresa **GASEOSAS POSADA TOBON, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2014, el Licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OASIS”**, en clase 32 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Cervezas, aguas minerales gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de fabricación de mi representada”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de julio de dos mil catorce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con resuelto, el Licenciado Guzmán Ortiz, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho demostrado, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de enero de 2002 y vigente hasta el 17 de enero de 2022, la marca de fábrica **“ISLAND OASIS”**, con Registro No. 131198, cuyo titular ISLAND OASIS FROZEN COCKTAIL COMPANY, INC., para proteger y distinguir, en Clase 32 de la nomenclatura internacional: *“Concentrados no alcohólicos para usar en la preparación de cocteles alcohólicos o no alcohólicos, cocteles congelados no alcohólicos y otras bebidas congeladas, bebidas granizadas que consisten primeramente en una base de frutas, hielo, helados y yogurt, bebidas congeladas que consisten primeramente en una base de frutas y hielo”* (ver folio 48).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “*OASIS*” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “*ISLAND OASIS*” comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, por cuanto comparten la palabra oasis, siendo que la solicitada se encuentra contenida en la anterior y ambas protegen o pretenden proteger los mismos productos en clase 32, siendo inminente el riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta que es erróneo el criterio expresado por el Registro en la resolución apelada ya que la carga de la marca inscrita está sobre la palabra ISLA, no sobre OASIS. Advierte que la marca ISLAND OASIS está conformada por dos vocablos y la propuesta por uno solo lo cual impide la similitud gráfica y fonética. Aunado a ello el concepto que cada una de ellas evoca es muy diferente y por ello tampoco hay semejanza ideológica. Con fundamento en dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizada la marca solicitada, concluye este Órgano Superior que el signo propuesto “*OASIS*” es similar, tanto a nivel gráfico como fonético con “*ISLAND OASIS*” inscrito a nombre de otro titular. En consecuencia, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, toda vez que, tal como indica el Registro, se produce un inminente riesgo de confusión en el consumidor, así como de asociación empresarial, al aplicarse ambos a productos similares, dado que sus



canales de distribución son comunes y por ello no es susceptible de protección registral.

Asimismo, aplicando el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es fácil llegar a la conclusión de que el signo propuesto tiene más semejanzas que diferencias con el inscrito, con lo cual a su vez incumple lo que determina la Ley de citas, en donde lo importante es crear a través de un signo la suficiente distintividad que le permita al consumidor reconocer el producto o servicio a que se refiere.

Con relación a los agravios expresados por la parte apelante, si bien es cierto la marca solicitada consiste en un solo vocablo, mientras que la inscrita en dos, no lleva razón al afirmar que en esta última el factor predominante es la palabra ISLA, toda vez que al analizar la marca propuesta esta incluye en su totalidad la marca inscrita OASIS, siendo este el factor preponderante ya que es la que le otorga la distintividad a la marca inscrita, por ello este Órgano acoge el cotejo marcario realizado por el Registro en la resolución venida en Alzada y se rechaza la solicitud por afectar evidentemente derechos de terceros.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **GASEOSAS POSADA TOBON, S.A.**, y en consecuencia confirma la resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **GASEOSAS POSADA TOBON, S.A.**, en contra de la resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo **“OASIS”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33