



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0738-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NEKTAR FUSION FRUIT COCKTAILS (DISEÑO)”

EXTRA MILE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2830-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0256-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **EXTRA MILE S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de marzo de 2014, por la Licda. **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EXTRA MILE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“NEKTAR FUSION FRUIT COCKTAILS”**.



DISEÑO:



En **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”*

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, se resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **EXTRA MILE S.A**, interpone para el día 08 de septiembre de 2014, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Mediante el auto de las trece horas, cuarenta y seis minutos con veintiún segundos del diez de septiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] I) Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria [...] II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

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 la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- **Marca de Fábrica y Comercio: Fusion Life**, registro número **216123**, inscrita desde el 20 de febrero de 2012 y vigencia al 20/02/2022, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** (v.f 44, 45)
- **Marca de Fábrica y Comercio: Fusion Balance**, registro número **217382**, inscrita desde el 12 de abril de 2012 y vigencia al 12/04/2022, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** (v.f 46, 47)

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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEKTAR FUSION FRUIT COCKTAILS (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **EXTRA MILE S.A.**, en virtud de determinarse que el signo propuesto provoca engaño en relación a los productos que pretende proteger conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Además, de contener razones de inadmisibilidad por derechos de terceros, dado que el signo propuesto causa confusión directa con los signos inscritos, por consiguiente, asociación empresarial de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) del



precitado cuerpo normativo y artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la compañía **EXTRA MILE S.A**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 08 de septiembre de 2014, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas quince minutos del dos de febrero de dos mil quince, lo cual inhibe a este Tribunal de alzada de combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada



en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”* Ya que como fue analizado,



existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por cuanto el elemento preponderante en la marca solicitada es “FUSION”, ya que las otras palabras que la componen aun y cuando en el caso de “NEKTAR” que no se escribe correctamente pero infiere de manera directa al concepto “néctar”, así como las palabras “FRUIT COCKTAILS” que traducidas al idioma español significan “cocteles de frutas”, son de uso común y general en el comercio. Por lo que, no podrían ser consideradas como elementos que le proporcionen la actitud necesaria para poder coexistir registralmente, conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Obsérvese, que los signos inscritos se encuentra conformados por las expresiones “FUSIÓN LIFE” y “FUSIÓN BALANCE” por lo que la marca solicitada está contenida en los registros inscritos, no produciéndose la distintividad necesaria para otórgale protección registral. Aunado a que del cotejo realizado a los signos en pugna, también se desprende que estos se encuentran determinados para la misma clase 32 del nomenclátor internacional de Niza, pudiendo producir una situación de riesgo de confusión y asociación marcaria.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) y b) aplicado por el Registro al caso concreto, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Lo anterior, en virtud de que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe



tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la acaecida en el presente caso.

Por lo anterior, efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de los signos contrapuestos, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, no solo respecto de los productos que se pretenden comercializar, sino que además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada en **clase 32** internacional, presentada por la compañía **EXTRA MILE S.A**, por cuanto transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Ahora bien, respecto de la violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, la



denominación en **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*, se torna engañosa en razón de que el consumidor asumirá que va a consumir una bebida a base de frutas, propiamente un néctar de frutas, lo cual difiere evidentemente de las *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas”*, por lo que ante ello no es posible considerar su registración.



Por lo anterior, tanto por el aspecto de derechos de terceros como de razones intrínsecas, este Tribunal tiene claro que el no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, *signos idénticos o similares* que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signos inscrito. Como también el hecho de autorizar la circulación de una marca que tiene problemas intrínsecos, se estaría violentando no solo la Ley, sino también la seguridad jurídica en el tráfico de bienes.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, apoderada especial de la empresa **EXTRA MILE S.A.**, y confirmar la resolución venida en alza en todos sus extremos.

SEXTO. 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, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, apoderada especial de la empresa **EXTRA MILE S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que el Registro de instancia, proceda con el rechazo de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEKTAR FUSION FRUIT COCKTAILS (DISEÑO)**”, para la **clase 32** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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