

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0962-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “EMPOWERED LIFE”**

**XOWII, INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6048-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1026-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once.***

***Recurso de apelación*** presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número uno- un mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **XOWII, INC.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del estado de California, y domiciliada en Suite 350 4440 Von Karman Ave, Newport Beach, CA 92660, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y seis segundos del veintisiete de octubre de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2010, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“EMPOWERED LIFE”**, en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Bebidas de jugo, a saber jugos de fruta y bebidas energéticas que contienen suplementos nutricionales y vitamínicos;



bebidas deportivas, a saber, bebidas energéticas: bebidas energéticas que contienen extractos de fruta a saber extractos de granos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y seis segundos del veintisiete de octubre de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de noviembre de 2010, la Licenciada **Faith Neurohr**, en representación de la empresa **XOWII, INC.**, apeló la resolución referida.

**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 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 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE COCA –COLA COMPANY.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POWERADE**”, bajo el acta de registro número 87229 desde 8 de junio de 1994 vigente hasta el 8 de junio de 2014, para proteger y distinguir: Aguas minerales y gaseosas, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, bebidas sin alcohol, siropes, polvos y otras

preparaciones para hacer bebidas, en Clase 32 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 207 y 208).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**EMPOWERED LIFE**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según haber sido cotejada con la marca inscrita “**POWERADE**”, determinando que hay similitud de identidad, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas afectando el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por proteger y distinguir sus productos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante manifestó como punto central en su escrito de apelación que la marca “**POWERADE**” y “**EMPOWERED LIFE**”, poseen cargas gráficas, fonéticas e ideológicas diferentes y evidentes, y la jurisprudencia nacional y el artículo 8 incisos a) y b); se orienta a evitar la inscripción de marcas idénticas o con una semejanza de tal grado que causen confusión al consumidor, por lo que no lleva razón el Registro en cuanto a lo resuelto. Si bien es cierto los productos pertenecen a la misma clase y se venderían en los mismos establecimientos comerciales, el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, no pudiendo instituirse que la coexistencia de ambas marcas genere un riesgo de confusión. Agrega finalmente que la marca “**EMPOWERED LIFE**”, se encuentra en trámite en países como Estados Unidos de América, Chile, entre otros.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que



efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto el signo inscrito **“POWERADE”**, y el pedido **“EMPOWERED LIFE”**, ambos son denominativos, que presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación, determina este Tribunal que en relación al aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca solicitada es el término **“LIFE”**, de ahí que entre los términos **“POWERADE”** y **“EMPOWERED”** se configura una similitud visual. Esta similitud conlleva también a una pronunciación similar y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden proteger la solicitada y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo **“EMPOWERED LIFE”** como marca de fábrica y de comercio en clase 32 con la inscrita **“POWERADE”**, también en la misma clase, en cuanto a los productos a proteger, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo



señalado en el considerando primero son: Aguas minerales y gaseosas, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, bebidas sin alcohol, siropes, polvos y otras preparaciones para hacer bebidas, no cabe duda que van a ser confundidos con los de similar naturaleza que pretende proteger la marca solicitada y pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita, a saber, bebidas, y entre estos bebidas de jugos y frutas que se encuentran dentro de los productos protegidos por la marca inscrita. (El subrayado no es propio del original)

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, de tal forma que el término “LIFE” que acompaña a la marca solicitada no produce bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos relacionados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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 Ley de Marcas de repetida cita. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que la marca propuesta también esté en trámite de registro en otros países, esta no es una razón en la que se deba apoyar el Registro para establecer la posible coexistencia entre la marca solicitada y la registrada.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **XOWII, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y seis segundos del veintisiete de octubre de dos mil diez, la cual se confirma. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Enrique Alvarado Valverde*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**