

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0497-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo Soda Frutss**

**Gloria S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1663-2015)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 1030-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Soda Frutss**, en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir: *“Cerveza; agua mineral y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 8:41:20 horas del 5 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la solicitud que existe inscrita la marca “**FRUTZZ**” bajo los registros **193867** y **215333**, ambas en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de **Productora La Florida S.A.**, y en razón de ello le opuso los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas** en representación de la empresa **Gloria S.A.**, apeló la resolución referida y por escrito presentado ante este Tribunal el 28 de agosto de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 setiembre del 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto; que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Marca de fábrica y comercio: “FRUTZZ” registro 193867, en clase 32 del nomenclátor internacional, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., inscrita el 21 de agosto de 2009 y vigente al 21 de agosto de 2019, para proteger y distinguir: *“Bebidas naturales, incluyendo jugo de frutas y jugos, siropes; y otras preparaciones para hacer bebidas”* (f. 28).
2. Marca de fábrica y comercio: “FRUTZZ” registro 215333, en clase 32 del nomenclátor internacional, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., inscrita el 13 de enero de 2012 y vigente al 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir: *“Bebidas a base de frutas sin alcohol”* (f 29).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que cae en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas, y distinguen productos de la misma naturaleza, utiliza los mismos canales de distribución, puntos de venta y destinados a un mismo tipo de consumidor.

El apelante alegó que el signo propuesto, Soda Frutss, no infringe el artículo 8 de la Ley de Marcas con respecto a la marca inscrita Frutzz, dado que tienen elementos muy claros que las diferencian, por lo que el consumidor las podrá identificar con facilidad. Que si bien ambos

signos comparten la raíz FRUT la marca solicitada se caracteriza por la presencia de un diseño específico el cual el consumidor puede distinguir con claridad, además de que el signo propuesto tiene incorporado el prefijo soda que lo hace diferente a la marca inscrita, por lo que no habría riesgo de confusión. Asimismo, indica que el termino soda, aunque el Registro lo considere genérico, forma parte fundamental del signo, por lo que la coexistencia estaría permitida.

Agrega la parte recurrente que al realizar el análisis fonético si bien se pronuncian de la misma manera, la incorporación del término soda las hace distintas. Además de que los canales de distribución de las marcas serian diferentes, y el consumidor podría comprender con facilidad la proveniencia de los productos. Que además a nivel histórico el Tribunal ha admitido la coexistencia de signos, tales como: ZEPOL y ZEIPOL (voto N° 59-2008 de las 10:00 horas del 11 de febrero, 2008) y la marca CLOROSOL y CLOROX (voto N° 172-2008 de las 11:00 horas del 18 de abril, 2008). Por lo anterior, concluye que el signo propuesto por su mandante no es inadmisibile y que el consumidor lo puede distinguir con facilidad de otros, motivo por el cual solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria frente a otros para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.

La confusión ideológica es la que deriva de un mismo o un parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos el calificador registral debe colocarse en el lugar del consumidor presunto del bien o servicio identificado en tales signos. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿quién se ve perjudicado con esa confusión? Tanto el comerciante titular de un signo confundible y que comercia productos idénticos, similares y relacionados, como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Para el caso bajo examen, si observamos el signo propuesto **“Soda Frutss”**, denominativamente es muy similar a las marcas inscritas **“FRUTZZ”**, dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, por lo que al utilizarse un término similar como lo es la palabra “Frutss” se constituye este vocablo como la parte preponderante y en este caso también en el factor común entre ellos.

Lo anterior en virtud de que las palabras Frutss y FRUTZZ resultan ser altamente similares gráficamente, dada la coincidencia en las primeras cuatro letras y el uso de las letras dobles al final. Aunado, a que al ejercer su pronunciación estas fonéticamente suenan igual, por lo que en este nivel hay identidad, además de que su empleo trae a la mente del consumidor la idea de frutas, persistiendo de esa manera identidad entre ellas.

Por otra parte, el elemento “Soda” si bien ocupa una posición de acompañamiento o de carácter secundario, no contribuyen a identificar e individualizar la marca en el mercado, aunado a que esta frase tampoco podrá ser considerada como elemento que le proporcione aptitud distintiva, en virtud de ser una palabra de connotación genérica y uso común, por ende, no podría ser apropiable por parte de un particular y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ella. En este sentido, si bien nuestra legislación permite integrar elementos genéricos y de uso común estos por si solos no le proporcionan la aptitud distintiva necesaria al signo, conforme lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, procediendo el análisis únicamente con relación a los elementos no genéricos, sea, aquellos elementos adicionales que le puedan brindar el carácter o aptitud distintiva, situación la cual no se ajusta al presente estudio y en consecuencia no podría bajo esa circunstancia obtener protección registral.

Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que las marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico hay

similitud, fonética e ideológicamente existe identidad; y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que algunos son los mismos, otros similares y los demás se encuentran íntimamente relacionados. Este hecho hace que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si esos productos con esa marca son los que ofrece una u otra empresa.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004 con relación a la similitud ha dicho: “[...] *La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello. [...]*”, y siendo, que los productos que protegen las marcas contrapuestas son idénticos algunos, similares otros e íntimamente relacionados, y en consecuencia bajo los mismos canales de distribución, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, al no existir distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas bajo la denominación “FRUTZZ” registros 193867 y 215333, en clase 32 de la nomenclatura internacional.

Por otra parte, este Tribunal estima que el signo solicitado también incurre en la causal de

inadmisibilidad contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo que este resulta engañoso, en virtud de que, al hablar de bebidas, SODA refiere a un tipo específico que no tiene nada que ver con cerveza, por lo tanto, respecto de ese producto en específico el signo resulta engañoso y en consecuencia procede su rechazo. Razón por la cual sus manifestaciones en cuanto a la admisibilidad del signo no son procedentes.

En cuanto a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, dentro del cual se alega la coexistencia de los signos, tales como: ZEPOL y ZEIPOL (voto N° 59-2008 de las 10:00 horas del 11 de febrero, 2008) y CLOROSOL y CLOROX (voto N° 172-2008 de las 11:00 horas del 18 de abril, 2008), es de mérito indicar que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas** en su condición de apoderado especial de la empresa **Gloria, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**Soda Frutss**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***