

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0510-TRA-PI-228-12**

**Solicitud de registro como marca del signo “AMI FRUIT PUNCH”**

**Frugosa S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10-1179)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 1148-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien actúa en representación de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, treinta y cuatro segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de febrero de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **AMI FRUIT PUNCH**, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir agua, agua pura, agua mineralizada, agua con sabor, agua con fruta, jugos, néctares, bebidas, bebidas de soya, bebidas carbonatadas, bebidas de fruta, bebidas de dieta, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, zumos, polvos para preparar bebidas, otras preparaciones para hacer bebidas.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, un minuto, veintidós segundos del cuatro de junio de dos mil diez, resuelve rechazar el registro solicitado, resolución que fue apelada por el representante de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**

**III.** Que por resolución de las nueve horas treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, este Tribunal previno a la representación de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.** presentar poder autenticado de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**IV.** Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante Voto N° 581-2011 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil once, anuló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, veintidós segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, para que en su lugar y de previo a emitir una resolución por el fondo del asunto prevenga a la parte solicitante presentar la documentación que corresponda para comprobar su legitimación procesal de acuerdo a los requerimientos del artículo 82 bis de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**V.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con ocho minutos y treinta y cuatro segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la marca presentada “**AMI FRUIT PUNCH**”, resolución que también fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**VI.** 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 de doce de

mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ S.A.**, la marca de comercio “**AMI**”, bajo el número de registro **166003**, desde el 9 de Febrero de 2007 y hasta el 9 de Febrero de 2017, para proteger “*Mezcla de diferentes sabores para preparar bebidas instantáneas*”, en clase 32. (Ver folios 14 y 15).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**AMI FRUIT PUNCH**”, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**AMI**”; por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional, y dado que del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que entre “**AMI FRUIT PUNCH**” y “**AMI**” (**DISEÑO**) se notan diferencias que permiten su coexistencia registral en el mercado, debiéndose tomar en cuenta que la marca inscrita consta de un solo término y la marca

solicitada se constituye por los términos “**AMI FRUIT PUNCH**”, la cual coincide solamente con el término **AMI**, siendo todos los demás términos totalmente distintos, teniendo elementos que las hacen coexistir registralmente, debiendo ser vistos como un todo, y no de manera individual o diseccionada, con lo cual no existiría un problema de confusión entre los consumidores de ambas marcas. Continúa diciendo que ya este Tribunal en un caso similar señaló que existen otros elementos denominativos que acompañan a una determinada marca, puede permitirse su registro porque la facilidad a la hora de distinguir una marca de la otra no permite lugar a confusión, para lo cual se refiere al Voto 679-2008. Agrega además que la marca inscrita posee también un elemento figurativo que provoca que aleje aún más las posibilidades de confusión respecto de la marca que se está solicitando y a manera de ejemplo cita el Voto 753-2008.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos de la sociedad apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “**AMI**”, que por encontrarse en una primera posición, le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de tal forma que lo que resta del signo denominativo no agrega al signo distintividad alguna. Ello significa, que el elemento predominante o preponderante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, como en el caso en cuestión en el

cual queda en el pensamiento del requirente de los productos o servicios el término “AMI”, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Además, ambas marcas protegen productos similares tal y como lo indica el *a quo* en la resolución apelada, debido a que lo que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos similares o relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita.

Tal identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger, e indicados en el Resultando primero, con alguno de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber: Mezcla de diferentes sabores para preparar bebidas instantáneas, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y otros Signos Distintivos, que dispone: “*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 (...)* .

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada “**AMI FRUIT PUNCH**” frente a la inscrita “**AMI**”, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético, al incluir dentro de la solicitada la inscrita, siendo además descriptiva y que se establece en forma genérica para la clase 32, pudiendo provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambos signos, por lo que los alegatos de la representación de la sociedad apelante no pueden ser acogidos, ya que entre las marcas cotejadas no existen distintividad suficiente, de forma tal que autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca inscrita, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

Conforme a las consideraciones citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su

condición de apoderado especial de la de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, treinta y cuatro segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**AMI FRUIT PUNCH**”. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TNR: 00.42.25