

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0485-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “FUZE TEA”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 08-2012)**

**DP BEVERAGES LIMITED, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 1238-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de enero de dos mil doce, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, y en su condición de apoderado especial de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FUZE TEA”**, para proteger y distinguir en **clase 30 y 32** de la nomenclatura internacional de Niza, los siguientes productos:

En clase 30: *“té, extractos de té; téس frutales, de hierbas, botánicos y de granos; té frío; bebidas a base de té; preparaciones para hacer dichas bebidas.”*

En clase 32 internacional: *“bebidas no alcohólicas con sabor a té; aguas con sabores a frutas y té; bebidas y jugos de frutas con sabor a té; bebidas carbonatadas con sabor a té; bebidas energéticas e isotónicas con sabor a té; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cuarenta minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, resolvió: *“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”*

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día cuatro de mayo de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante las resoluciones dictadas a las diez horas cincuenta y cinco minutos con tres segundos y de las diez horas cincuenta y seis minutos cero segundos, ambas de nueve de mayo de dos mil doce, resolvió; *“(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...). Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...).”*, circunstancia por la cual 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio **“FUZE”**, bajo el registro número **209124** desde el 3 de mayo de 2011, vigente hasta el 3 de mayo de 2021. (Ver folios 67 al 68).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio **“FUZE HEALTHY INFUSZIONS”**, bajo el registro número **209081** desde el 2 de mayo de 2011, vigente hasta el 2 de mayo de 2021. (Ver folios 70 al 71)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cuarenta minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca de fábrica y de comercio **“FUZE”** inscrita bajo el registro número **209124**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica y de comercio **“FUZE HEALTHY INFUSZIONS”**, inscrita bajo el registro número **209081**, ambas, propiedad de **FUZE BEVERAGE LLC**, y porque protegen productos similares y relacionados, lo que puede causar riesgo de confusión

en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios para distinguir los productos a proteger.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“FUZE TEA”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, alegando que si bien es cierto existen las marcas **FUZE**” y **“FUZE HEALTY INFUZIONI”** propiedad de **FUZE BEVERAGE LLC (de los Estados Unidos)**, también lo es el hecho que dicha sociedad estadounidense es una subsidiaria de **THE COCA- COMPANY**, de la cual a su vez es subsidiaria su representada **DP BEVERAGES LIMITED, de Irlanda**. Por lo tanto la casa estadounidense como la Irlandesa son parte del mismo grupo comercial/empresarial, pertenecientes ambas a **THE COCA-COLA COMPANY**. Además, mediante escrito presentado el día 14 de noviembre de 2012, se aportó certificación de las marcas N° 209081, 209124 y 217370, donde consta la presentación del traspaso de las marcas **“FUZE HEALTY INFUZIONI (DISEÑO)**, **clase 32**, registro N° **209081**, y **“FUZE” clase 32**, registro N° **209124**, efectuado por la empresa FUZE BEVERAGES LLC, y aporta certificaciones de los signos mencionados donde consta que son propiedad de su mandante **DP BEVERAGES LIMITED, de Irlanda**

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Partiendo de lo expuesto, puede apreciarse, que a la fecha de las certificaciones traídas al expediente, a saber, el 14 de noviembre del 2012 (Ver folios 67 al 71), las marcas aludidas fueron transferidas efectivamente a la empresa solicitante y apelante **DP BEVERAGES LIMITED**, tal y como consta de los movimientos contenidos en las certificaciones, referente al documento de traspaso número 2/80374, presentado en el Registro de la propiedad Industrial el 6 de setiembre de 2012, y asentado el 21 de setiembre de 2012, lo que implica que los signos **“FUZE HEALTY INFUZIONI (DISEÑO)**, registro número **209081** y **“FUZE”** registro número **209124**, son propiedad de la sociedad

mencionada, por consiguiente, al no existir la situación que impedida la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FUZE TEA**” solicitada, considera este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**FUZE TEA**”, en **clase 30 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **DP BEVERAGES LIMITED**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**FUZE TEA**”, en **clase 30 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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***