



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0083-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**



VENTUREFRUIT GLOBAL LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11721)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0376-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa VENTUREFRUIT GLOBAL LIMITED, sociedad organizada y regida por las leyes de Nueva Zelanda, domiciliada en Level 1, building 1, Central Park, 660 Great South Road, Ellerslie, Auckland 1051, Nueva Zelanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:51:19 horas del 26 de febrero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 12 de noviembre de 2024, el abogado Luis Diego Acuña Vega, de calidades conocidas, en su condición de apoderado especial de la empresa VENTUREFRUIT GLOBAL LIMITED, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 31 internacional: “Árboles frutales y frutas de árboles frutales, concretamente manzanas y peras” (folios 1, 2 y 42), en la solicitud original requirió proteger los productos “Frutas y verduras frescas; árboles, semillas y plantas naturales” (folios 1 y 2).

Por medio del auto de prevención de fondo (folio 11 y 12) dictado a las 09:43:36 horas del 13 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la representación de la empresa solicitante que el signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

Una vez aportada la contestación a dicha prevención (folio 42) la parte solicitante solicitó limitar los productos protegidos para que en lo sucesivo sean “Árboles frutales y frutas de árboles frutales, concretamente manzanas y peras”.


El Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución dictada a las 14:51:19 del 26 de febrero de 2025 (folios 50 a 59)



denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8 ibidem porque determinó que existe riesgo de confusión con la marca inscrita **ENZA**, registro 212901 en clase 31 internacional para proteger "Productos y granos de agricultura, horticultura y silvicultura (con excepción de granos para árboles frutales y frutas de árboles frutales); vegetales frescos; semillas, plantas naturales y flores" por lo que existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:



- 1- El logo  aplicado para frutas y árboles frutales de manzana y pera tiene una especial significación y denota un origen empresarial concreto para identificar peras y manzanas
- 2-Reclama que "erra el Registro a considerar que los productos – en sus propias palabras– se "relacionan". Este es un uso coloquial y poco preciso del principio de especialidad. Este requiere que los productos "no se presten para confusión" debido a su naturaleza.
- 3-Argumenta que "A pesar de que ambas marcas comparten el mismo elemento denominativo, se aplican para productos que no son de la misma naturaleza. Los consumidores de los respectivos productos son también diferentes y, en tal virtud, no hay riesgo de confusión"
- 4-Señala que cada marca se desempeña en un tipo diferente de negocio, en donde es poco factible que se traslapen. Las marcas



no interfieren con la clientela de la otra. Si se quiere, cada una tiene su propio nicho de mercado “especial” porque la marca inscrita protege otros productos diferentes a los que su representada solicita proteger mediante la inscripción del signo marcario solicitado

En vista de lo anterior, solicitó revocar la resolución impugnada y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los mismos hechos demostrados en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual impugnada en este procedimiento, enfatizando que consta inscrita la marca ENZA con el número registro 212901 para proteger “Productos y granos de agricultura, horticultura y silvicultura (con excepción de granos para árboles frutales y frutas de árboles frutales); vegetales frescos; semillas, plantas naturales y flores” (folio 8 del expediente de origen).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser



registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase. Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a, b de este numeral establecen:

[...]



- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.



- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor



y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Marca registrada

ENZA



En este examen se denota que el elemento predominante en el signo mixto que se pretende inscribir es el denominativo, es decir **ENZA** y ese será el término que el consumidor observará y retendrá en su memoria al observar la publicidad en el sector comercial vinculado con productos asociados en la misma clase internacional.

En cuanto a los signos mixtos el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023 determinó:

[...]

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras, números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc). La combinación de estos elementos al ser apreciada en conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

[...]

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos –denominativo o gráfico– genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante, o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia



del lenguaje escrito, el tamaño, el color y la ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento aislado.

[...]

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que, en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto

[...] (lo resaltado es propio)

De acuerdo con lo anterior, al sustraer el elemento figurativo del signo



pretendido se obtiene la igualdad entre los elementos denominativos (ENZA) por lo que no existe duda de la falta de distintividad a nivel gráfico, fonético e ideológico produciéndose en el



caso examinado un riesgo de confusión directo, el cual como se indicó en la jurisprudencia antes citada, surge cuando “el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto”

Tal y como lo demostró el Registro de origen, el signo marcario que se pretende registrar contiene integralmente el término **ENZA** en su elemento denominativo y ese vocablo es precisamente el término que protege la marca inscrita y en el caso de estudio, el elemento figurativo no posee la relevancia suficiente para eliminar la falta de distintividad entre ambos signos marcarios cotejados.

Por lo anterior, la semejanza también se observa en el nivel ideológico y tal como lo demostró el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual, los dos términos denominativos son iguales y poseen el mismo significado según Real Academia Española que define ENZA como “señuelo”.

Analizado lo anterior, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que la marca de fábrica y comercio **ENZA**, inscrita en clase 31 internacional, con registro 212901 es para proteger “Productos y granos de agricultura, horticultura y silvicultura (con excepción de granos para



árboles frutales y frutas de árboles frutales); vegetales frescos; semillas, plantas naturales y flores y los productos de la marca



solicitada , pretenden proteger y distinguir en clase 31 internacional: “Árboles frutales y frutas de árboles frutales, concretamente manzanas y peras”, siendo que por su naturaleza el consumidor puede pensar que son del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son, por lo que en este aspecto los agravios del apelante deben rechazarse.

Respecto a la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, debe indicar este órgano de alzada que no puede ser de aplicación al caso en examen, puesto que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda; las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral, y mucho menos pueden servir para descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.

Además, el solicitante, tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Toda vez que existe un inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación por lo que nada justifica, la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos o a los consumidores en el mercado de bienes y servicios.



SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa VENTUREFRUIT GLOBAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:51:19 horas del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa VENTUREFRUIT GLOBAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:51:19 horas del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la que en este acto se **CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33