

Expediente N° 2008-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “FRESCO” (DISEÑO)

Marcas y otros signos

The Coca Cola Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8497-06)

VOTO N° 101-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, Abogada, vecina de residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro quien representa a **The Coca Cola Company**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Georgia 30313, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y nueve minutos del nueve de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha catorce de setiembre de dos mil seis, el señor Jorge Patoni Sáenz, mayor, casado una vez, Ingeniero Mecánico, con cédula de identidad uno- trescientos noventa y ocho- cuatrocientos dieciséis, representando a la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y comercio **“FRESCO (DISEÑO)”**, para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional: “Una bebida saborizada con sabor a chocolate”.

- II. Que por escrito presentado a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el día siete de enero de 2008, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su condición dicha, se opone a la inscripción del signo solicitado.
- III. Que por resolución de las diez horas treinta y nueve minutos del nueve de julio de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición, por lo que acoge la solicitud de inscripción del signo **“FRESCO (DISEÑO)”** en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger los productos descritos en el resultando I.
- IV. Que por escrito presentado al Registro en fecha veintinueve de julio de 2008, la representación de la empresa oponente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.
- V. Que por resolución de las nueve horas cuarenta y nueve minutos cincuenta segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final citada en el resultando III anterior.
- VI. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fabrica: “**FRESCA**” en las siguientes clases (folios 55 a 66):

- a) Clase 31, para proteger: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas y plantas vivas, y flores naturales, sustancias para alimentación de animales, malta. Registro 40224, vigente hasta 20 de enero de 2015.
- b) Clase 32, para proteger: Bebidas de malta y licores de poco grado alcohólico. Registro 43145, vigente hasta 21 de octubre de 2016.
- c) Clase 30, para proteger: Café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcocho y otros. Registro 40224, vigente hasta 20 de enero de 2015.
- d) Clase 29, para proteger: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos. Registro 40224, vigente hasta 20 de enero de 2015.
- e) Clase 5, para proteger: Bebidas incluyendo bebidas de baja caloría y preparaciones para hacer dichas bebidas. Registro 35627, vigente hasta 26 de mayo de 2012.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro rechazó la oposición a la inscripción del signo “**FRESCO**” (**DISEÑO**), argumentando que los signos inscritos a favor de la oponente son sólo de carácter denominativo, siendo que el

signo solicitado que es de carácter mixto contiene otros elementos con carácter distintivo, que le permiten coexistir con la marca inscrita, haciendo especial énfasis en que los términos denominativos del signo solicitado no son de uso común, ni tampoco descriptivos.

Basado en la Ley de marcas No. 7978 y sus reformas, el apelante alega que sí existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, lo cual causa confusión en el consumidor, alegando específicamente que el signo no tiene carácter distintivo dado que el término “fresco” alude en Costa Rica a una bebida o refresco lo cual hace del signo un término genérico, descriptivo y de uso común, que pretende diluir sus marcas inscritas.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, tomando en cuenta que en el caso concreto, las marcas inscritas son exclusivamente denominativas, mientras que la marca solicitada es de carácter complejo, es decir contiene elementos denominativos y gráficos, lo cual es regulado por el artículo 28 de la Ley de Marcas de la siguiente manera:

“...Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio...”

Si bien es cierto en este caso, existen elementos de uso común, como el término **“fresco”**, al cual alude de manera aislada el oponente para fundamentar sus gestiones, obviando el resto de los elementos que componen el signo complejo tal y como fue descrito por el a quo a folios 37 y 38:

“... Se observa que gráficamente el signo solicitado consiste en un diseño sobre fondo azul aparece la imagen parcial de un vaso con una pajilla y una barra de chocolate que produce una ondulación en el líquido que asemeja a la leche, cuyo color es café. Arriba del vaso aparecen las palabras “fresco” de color amarillo con un borde anaranjado. En la parte superior se aprecia las palabras “Dos Pinos” color Blanco...”

A tal descripción debe ser agregado la indicación “sabor a chocolate” ubicada en la base del signo justo encima del vaso. Todos estos elementos en un análisis de conjunto hacen del signo solicitado una marca compleja con carácter distintivo y por tanto inscribible, si se toma en cuenta lo regulado en el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas que indica en lo conducente:

“...Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”

Nótese que signo complejo solicitado, pretende proteger exclusivamente “bebidas saborizadas con sabor a chocolate” (folio 10), lo cual además de ser intrínsecamente

distintivo y permitido, conforme la excepción regulada en el artículo 7 y 28 antes transcritos, no invade los derechos inscritos del apelante, no solo por las diferencias apuntadas en el cotejo de signos, sino porque tomando incluso los productos relacionados mas cercanos (bebidas) conforme el principio de especialidad verificado en la clasificación de Niza, protegidos por las marcas inscritas – en este caso las clases 32 y 5-, en el primer caso son para “bebidas de malta y de poco contenido alcohólico”; y en el segundo de “bebidas de bajas calorías y preparaciones para hacer dichas bebidas”, productos que no se confrontan directamente en el mercado con las “bebidas saborizadas con sabor a chocolate” protegidas por el signo solicitado, las cuales se muestran al consumidor inclusive en distintos sitios de venta dentro de un mismo supermercado. Por lo que este Tribunal estima que en este caso la inscripción de la marca solicitada no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo expuesto y citas normativas que anteceden, y siendo que la inscripción de la marca solicitada no causa confusión en el público consumidor, ni violenta derechos de terceros; este Tribunal comparte los argumentos esgrimidos por el Registro en la resolución final venida en alzada, la cual confirma, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **The Coca Cola Company** en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y nueve minutos del nueve de julio de dos mil ocho.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **The Coca Cola Company** en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y nueve minutos del nueve de julio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR:

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca