



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0817-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de la marca “ZUKO ZERO”

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7206-2009)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1090-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintisiete minutos, del dieciséis de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2009, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida según las leyes de la República de Chile, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZUKO ZERO**” en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y*



zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 17, 18 y 19, los días 26, 27 y 28 de enero de 2010 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2010, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la representación indicada presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintisiete minutos, del 16 de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2010, la Licenciada Chaves Desanti, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial



en la resolución venida en alzada, agregando únicamente que los enlistados en el aparte (A) se fundamentan a folios 110 a 115 y los del aparte (B) a folios 137 a 142 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el representante de la sociedad Tresmontes Lucchetti, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZUKO ZERO**” en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y que la empresa The Coca-Cola Company se opuso formalmente a esa solicitud, alegando que la marca contraviene los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, resultando descriptiva de los productos a proteger por cuanto la palabra “**ZUKO**” es una derivación de “**SUCO**” cuyo significado en portugués es precisamente “jugo”, es decir, contiene elementos genéricos y de uso común, por lo que el análisis de la marca debe realizarse considerando solamente el término “**ZERO**”. Asimismo, alega que el signo propuesto transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de citas, porque su representada es titular de los signos inscritos “**COCA-COLA ZERO**” y “**COCA-COLA ZERO (Diseño)**”, y realizando un cotejo de éstos con el signo propuesto es clara su similitud a nivel gráfico y fonético así como de los productos que pretenden distinguir, dado lo cual es ininscribible por el posible riesgo de confusión que su coexistencia registral produciría en el consumidor y el eventual aprovechamiento de la fama que tienen los productos de la marca Coca-Cola.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada declaró sin lugar la oposición formulada, por considerar que el signo propuesto no es descriptivo, engañoso o carente de distintividad, indicando que no lleva razón el oponente en su alegato, toda vez que “...*ZUKO resulta una palabra de fantasía para el consumidor medio ya que el*



costarricense promedio no conoce el idioma portugués y por ende no conoce el significado en español de SUCO y mucho menos va a realizar el ejercicio intelectual de convertir ZUKO a SUCO ya que desconoce su significado...” dado lo cual es admisible su registro, pues no encuentra motivos intrínsecos para denegarlo. Asimismo, en relación con eventuales razones extrínsecas que impidan el registro solicitado, al realizar el Registro a quo un cotejo entre los signos confrontados determina que no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, por cuanto solamente tienen en común el término “ZERO”, en razón de lo cual tampoco puede denegarse su registro por afectar derechos de terceros.

B.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado.

Dicho numeral recoge una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su aptitud distintiva, que consiste en la aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, pues siendo así el signo perdería aptitud distintiva de acuerdo a lo dispuesto en el inciso g) de ese mismo numeral. Sobre el carácter descriptivo de un signo marcario se ha afirmado que “*Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irreregistrables como tales (...) carecen de distintividad,*



ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Revisando los argumentos de la empresa opositora, esto es, que la palabra “**ZUKO**”, resulta descriptiva, genérica y de uso común; y, por otra parte, que por encontrarse contenido en la marca propuesta el término “**ZERO**” ésta resulta similar a marcas que ya se encuentran inscritas a su nombre, y por ello puede causar confusión. Partiendo de dichos alegatos, no puede obviar este Tribunal que; efectivamente, analizado el término “**ZUKO**” a nivel fonético, su pronunciación es idéntica a las palabras “*succo*” en italiano y “*suco*” en portugués, que significan “*jugo*”, por lo que se trata de un término que describe los productos a proteger, en general, *bebidas y jugos*, por lo cual este elemento no otorga distintividad a la marca, por ser evocativo del producto a distinguir, siendo la evocación muy directa, ya que al pronunciarse designa el nombre del producto en idioma portugués e italiano, y de forma indirecta el vocablo español “jugo”, y por ello en conjunto el término raya en lo descriptivo, siendo entonces que el elemento que podría otorgarle distintividad a la marca es el vocablo “**ZERO**”.

Al respecto, resulta claro que el vocablo **ZERO** produce una similitud tal, tanto a nivel gráfico como fonético, que, aunado a la identidad de productos a proteger, puede confundirse con los signos inscritos a favor de The Coca-Cola Company, siendo ésta otra razón que impide su registro.

Por las indicadas razones, el elemento **ZUKO** contenido signo propuesto es descriptivo de los productos que pretende distinguir “jugos y bebidas”, careciendo de la suficiente aptitud distintiva, por sí solo, para ser objeto de protección registral. Asimismo, el término **ZERO** incluido en la marca propuesta puede inducir en error al consumidor, quien lo asociará con los productos que distinguen las marcas “**COCA-COLA ZERO**” cuyo titular es la empresa



opositora, lo que le impide distinguir unos productos de otros y por ello no es un signo idóneo para constituirse en marca.

Consecuencia de lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa opositora **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintisiete minutos, del dieciséis de agosto de dos mil diez, la cual se revoca, acogiendo la oposición formulada y denegando el registro del signo “**ZUKO ZERO**” propuesto por la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI, S.A.**

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintisiete minutos, del dieciséis de agosto de dos mil diez, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición presentada por la empresa **The Coca-Cola Company**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca “**ZUKO ZERO**”, en clase 32 de la clasificación internacional, presentada por la empresa **Tresmontes Lucchetti, Sociedad Anónima**, la cual se rechaza. 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

Katty Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29