

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010- 0791-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ZUKO CERO”

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7207-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1156-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti , mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintitrés minutos del cuatro de Agosto del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado 17 de Agosto del 2009, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, actuando como apoderado especial de la sociedad **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZUKO CERO**”, en clase 32 nomenclatura 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 publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Abril del 2010, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once con veintitrés minutos del cuatro de Agosto del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia 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, 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **THE COCA- COLA COMPANY**, y acoge la solicitud de inscripción solicitada **“ZUKO CERO”**, por considerar que la oponente no lleva razón, por cuanto no encuentra fundamento alguno para determinar que la misma contraviene el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en razón de que el solicitado en relación a los productos no expresan nada, no encaja como una marca descriptiva, ni genera confusión o engaño, ya que no induce a error al consumidor pues no le otorga características especiales al producto para ser adquirido.

Por su parte, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, inconforme con la resolución comentada, manifiesta que el Registro no se pronunció respecto de la Legislación Actual y la Ausencia de novedad y basó su denegatoria, en los registros previos que posee la solicitante, no siendo sinónimo esto para que cualquier otra pretensión sea otorgada en forma automática. Indica que el conjunto descriptivo de los productos a proteger **“ZUKO CERO”** no sólo es genérico, sino también descriptivo de los productos a proteger, estando desprovista de toda novedad y originalidad, puesto que se trata de un conjunto de términos que no son susceptibles de apropiación marcaria por parte de terceros. En resumen de concederse el registro de la marca solicitada constituiría la apropiación de términos genéricos, descriptivos y de uso común, y cambiar gráficamente de utilizar “z y k” por “s y c” no es un elemento distintivo como para que el signo propuesto se constituya en un derecho marcario, por ende no posee carácter distintivo, requisito esencial que engloba tanto la novedad como a la especialidad.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Es importante destacar que en términos generales, que existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma

especie y/o clase, según lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo cual considera este Tribunal que acontece con la marca propuesta.

Analizado el caso en concreto, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada **“ZUKO CERO”**, *“... posee las condiciones intrínsecas para distinguir el producto al no resultar genérico, descriptivo o engañoso por lo tanto es distintivo.”*, toda vez que está compuesta de dos elementos denominativos: **“ZUKO CERO”**, dentro de la cual el término ZUKO, tal y como lo argumentó el recurrente es fonéticamente similar o igual a [‘SUKU], que tiene un significado en el idioma portugués, que es jugo y el vocablo CERO, puede ser considerado por el consumidor medio como un elemento “light”, bajo en calorías, por lo que también es un signo con contenido conceptual.

Es así como, es criterio de este Órgano Colegiado que este término es de uso común o usual, dentro del cual se tendría por entendido que se refiere a una bebida, específicamente un jugo liviano en calorías, con lo cual se describe una característica que en realidad no va referida a los productos que pretende proteger y distinguir el signo propuesto, dentro de los cuales se encuentran incluidas la “Cerveza”, la que por su naturaleza no puede ser baja en calorías, resultando entonces la marca **“ZUKO CERO”** atributiva de cualidades y engañosa en relación con los productos, al llevar a pensar al consumidor a una idea equivocada sobre lo que protege, con lo cual la citada marca se tornaría engañosa para el público. Y, aunque no se pretenda una protección exclusiva de la palabra sino del conjunto solicitado, su uso dentro del signo no puede ser avalado por este Tribunal, puesto que el vocablo **“ZUKO”** unido al término **“CERO”** no le otorga la distintividad necesaria que la convierta en un signo distintivo para que el consumidor correspondiente pueda distinguirlos eficazmente.

Tomando en consideración que el signo **“ZUKO CERO”** tiene un significado conceptual, se comparte el argumento esbozado por el representante de la empresa apelante, cuando manifiesta que: *“En resumen, de concederse el registro de la marca ZUKO CERO constituiría la*

apropiación de términos genéricos, descriptivos y de uso común. El cambio gráfico de utilizar “z y k” por “s y c” no es un elemento lo suficientemente distintivo como para el signo propuesto se constituya en derecho marcario”.

De lo expuesto se concluye que el signo ZUKO CERO carece de la característica indispensable para la inscripción de un signo marcario, sea su carácter distintivo, requisito que como lo indica la parte apelante es esencial y engloba tanto la novedad como a la especialidad al. Al respecto el tratadista Laborde opina que: *“para que un signo marcario sea distintivo tienen que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”*; de tal forma el signo solicitado se enmarca dentro de la causales de irregistrabilidad por razones intrínsecas de conformidad con los incisos c) d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY** y se revoca la resolución recurrida.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, por las razones aquí dadas, y por ende se revoca la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

once horas con veintitrés minutos del cuatro de Agosto del dos mil diez. Se da por agotada la vía administrativa. 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.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.28