

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0887-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALPINA” (DISEÑO)

THE COCA COLA COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 10478-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1493-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil nueve

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la Georgia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con diecinueve minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 10 de noviembre del dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, vecina de Escazú en su condición de apoderada especial registral de la sociedad

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Cundinamarca, República de Colombia, solicita la inscripción de la marca de comercio “**ALPINA**”(DISEÑO) en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Bocadillos de guayaba, gelatina, mermelada de frutas, fruta cristalizada, rellenos de fruta, pulpas de fruta.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 19 de enero del 2009, Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, de calidades dichas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las ocho horas con diecinueve minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de mayo del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada,

indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento de folios 66 al 86 del expediente.

SEGUNDO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que *“En el presente caso la marca solicitada protegerá productos de la clase 30 Internacional, a saber: Bocadillos de guayaba, gelatina, mermelada de frutas, fruta cristalizada, rellenos de fruta, pulpas de fruta; resulta evidente que no existe relación, ni de coincidencia con los productos protegidos por las marcas inscritas a favor de la oponente, por tanto no existe un nexo entre los mismos, no guardan una relación directa, lo que no genera riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, los cuales pueden distinguir claramente entre los productos de la empresa solicitante y la empresa oponente. De lo expuesto se concluye que resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que la marcada diferencia que existe entre los productos que protege el signo solicitado, y los productos protegen los signos inscritos a favor de la empresa oponente, impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor, con independencia del nivel de similitud que eventualmente pudieran presentar los signos.”*. Por lo que según el citado Registro no existe argumento para denegar la solicitud de la marca planteada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, manifiesta que su representada tiene inscrita en Costa Rica las siguientes denominaciones: ALPINA, Nombre Comercial, N°93802, ALPESTRE ALPINE, Cl. 32, N°94066, ALPINO (ALPINE), Nombre Comercial, N°94607, ALPINO (ALPINE), Cl. 32, N°94608, ALPINA, Cl-32, N°97574, ALPINA (Diseño), Cl.32, N°113718, ALPINA(Diseño), Cl.32, N°113719. La marca que se solicita inscribir es idéntica al signo marcario inscrito, lo que va en contra de los derechos adquiridos por la empresa **THE COCA COLA COMPANY.**, y lesionaría los derechos del público consumidor ya que crearía confusión con los múltiples registros de la denominación ALPINA ya que las mismas resultan análogas. Que



existe similitud gráfica y fonética por lo que podría pensar el consumidor promedio costarricense que **THE COCA COLA COMPANY.**, está incursionando en otras áreas de la industria alimenticia con un nuevo producto que lleva una de sus marcas reconocidas para agua embotellada. Si se permite el registro de la marca ALPINA (Diseño), se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978 y concluye diciendo que la marca ALPINA (Diseño) carece de las características indispensables para la inscripción de un signo marcario, pues no posee carácter distintivo, requisito esencial que engloba tanto la novedad como a la especialidad.

TERCERO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el

mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En otro orden de ideas, para Jorge Otamendi: “...**Se diluye el poder distintivo** cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)” (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)

En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:

“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas contrapuestas y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a la marca solicitada **“ALPINA” (DISEÑO)** con los signos análogos inscritos pertenecientes a la empresa **THE COCA COLA COMPANY.**, siendo la primera mixta pero de prevalencia denominativa, y los inscritos también prevalentemente denominativos, se determina que son signos idénticos y lógicamente se evidencia claramente que efectivamente sí existe, tal y como lo alega el recurrente, similitud tanto gráfica como fonética con las marcas inscritas.

Por otra parte, en doctrina se conoce como una variante de la confusión entre signos marcarios, la confusión indirecta, Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Cuarta edición, Abeledo-Perrot, 2002, página 144, aborda este tema indicando:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...)

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.

El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...”

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios

inscritos, cuyo titular es la empresa opositora **THE COCA COLA COMPANY.**, en los que se utiliza como signo común el nombre de la marca **“ALPINA”** o vocablos muy similares. Tenemos entonces marcas que protegen agua y diferentes tipos de bebidas, comercialización de aguas minerales y gaseosas, aguas minerales y gaseosas, aguas purificadas y de manantial, cervezas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas, cerveza y extractos de malta (Registros No 93802, 94066, 94607, 94608, 97574, 133719, 133718). De lo anterior se desprende que las marcas inscritas constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger productos relacionados con distintos tipos de bebidas. Siendo evidente en este punto la similitud gráfica y fonética de la marca solicitada **“ALPINA” (DISEÑO)**, con las marcas ya inscritas, pues ésta pretende proteger “pulpas de frutas”, se concluye sobre la relación existente en algunos productos.

Dado lo todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el opositor dado que a pesar de ser productos de clases diferentes 30 y 32; tratándose de marcas idénticas, hasta en su diseño y color, se trata de alimentos que perfectamente pueden relacionarse en determinadas formas de presentación de los mismos, tal y como se aprecia de los eventos en que se ofrece las botellas de agua del opositor, lo que provoca un fenómeno de dilución de la marca en el sentido de aprovechar el solicitante la ubicación en el mercado de la marca inscrita y mediante la confusión indirecta, hace pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial

Dado todo lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas ALPINA, Nombre Comercial, N°93802, ALPESTRE ALPINE, Cl. 32, N°94066, ALPINO (ALPINE), Nombre Comercial, N°94607, ALPINO (ALPINE), Cl. 32, N°94608, ALPINA, Cl-32, N°97574, ALPINA (Diseño), Cl.32, N°113718, ALPINA(Diseño), Cl.32, N°113719, por la marca solicitada **“ALPINA”(DISEÑO)** para proteger y distinguir: Bocado de guayaba, gelatina, mermelada de frutas, fruta cristalizada, rellenos de fruta, pulpas de fruta. La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a las marcas inscritas, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a

la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige *que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello*”.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes, son susceptibles de hacer pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial. Lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las marcas inscritas. De permitirse el registro de la marca “**ALPINA**”(DISEÑO), se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con diecinueve minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

QUINTO: 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por presentado por la Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con diecinueve minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio **“ALPINA”(DISEÑO)**. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Mendez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33