

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0443-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

THE COCA COLA COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-2537)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0148 -2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y un minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de **THE COCA COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Georgia, con domicilio en One Coca Cola Plaza Atlanta, GA 30313, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:03 horas del 13 de mayo de 2019 aclarada por resolución de las 13:15:21 horas del 10 de junio de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa **3-101-726271, S.A.**,



solicitó la inscripción de la marca de servicios en clase 43 de la clasificación

internacional, para proteger y distinguir: servicio de restaurante, principalmente el servicio consiste en preparar alimentos y bebidas para el consumo prestados por el establecimiento.

Una vez publicados los edictos de ley, la empresa **THE COCA COLA COMPANY**; representada por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, presentó su oposición y manifiesta que el signo bajo estudio provoca confusión con la marca notoria inscrita a favor de su representada

El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las 14:10:03 horas del 13 de mayo de 2019, aclarada por resolución de las 13:15:21 horas del 10 de junio de 2019, resolvió denegar la oposición presentada por THE COCA COLA COMPANY y en consecuencia admitió el registro del signo solicitado por la empresa 3-101-726271, S.A. al considerar que este no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que a pesar de que el signo de la opositora ha sido reconocido como notorio, al realizar el cotejo marcario se determina que no existe una similitud tal que impida su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Jorge Tristán Trelles recurrió la resolución indicada, manifestando en sus agravios que la solicitud de la marca COCA LOCA (diseño) produce un evidente riesgo de confusión con la marca COCA-COLA porque se distinguen únicamente por el orden de las letras en la segunda palabra, siendo que la solicitada contiene el primer elemento distintivo de su signo “COCA” y únicamente se procedió a “darle vuelta” a las consonantes del segundo “LOCA” vrs “COLA”, lo cual lesiona los derechos adquiridos por su representada y los del público consumidor. Afirma que sí existe similitud gráfica entre ambos signos marcarios y también a nivel conceptual, por lo que crea la idea de “común procedencia” y de permitirse su registro se violaría lo dispuesto en los incisos a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas. Agrega que al contraponer los dos signos se observa que no existe ningún elemento de distintividad en el solicitado; por el contrario, se encuentra

prácticamente contenido en el núcleo de la marca internacional, lo que se conoce en doctrina como **dilución marcaria**.

Manifiesta que los servicios que busca amparar la marca propuesta corren riesgo de ser asociados con la famosa marca que protege el refresco comercializado bajo la marca COCA-COLA porque involucra servicios de restauración (que incluye bebidas), lo cual garantiza la confusión inmediata en el consumidor. Adicionalmente al tratarse de una marca notoria se debe ser más riguroso al momento de hacer el examen, siendo que de manera inevitable lesiona los derechos previamente adquiridos por su poderdante, por lo que resulta imposible su coexistencia. Concluye manifestando que la marca “**COCA LOCA STEAK HOUSE (diseño)**” no es distintiva, ya que es semejante gráfica, fonética e ideológicamente con el signo notorio de la opositora y por esto debe denegarse su registro. Por ello solicita sea revocada la resolución del Registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que con tal carácter tuvo la autoridad registral.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. Que 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. I. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA OPOSITORA. Tal como afirma la recurrente, el Registro de la Propiedad

Industrial declaró la notoriedad de sus marcas . No obstante, dicha declaratoria

debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho de exclusiva, un monopolio sobre cada uno de los términos que la conforman considerados en forma aislada; a saber: “COCA” y “COLA” y los elementos gráficos de su diseño. Es decir, debe entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto como un todo, en forma integral.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.


En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así como su inciso b): cuando estos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Por otra parte, respecto del cotejo con marcas declaradas o reconocidas como notorias, el inciso e) de este mismo artículo 8 dispone que no puede inscribirse un signo que afecte derechos previamente adquiridos por un tercero:

- e) Si el signo constituye una **reproducción**, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, **de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París** por el sector pertinente del público, en los

círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, **cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.**” (Agregado el énfasis).

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir, cuyo elemento denominativo es “**COCA LOCA STEAK HOUSE**”, se advierte que a este le ha sido agregado un elemento gráfico compuesto por un toro posado sobre dos patas, que en su parte inferior tiene una cola con dos curvas que finalizan en un triángulo con dos esquinas ligeramente redondeadas. En su parte media interna posee dos líneas que se intersecan, que hacen referencia a los cortes en las carnes. En su parte superior externa contiene dos cuernos con dos curvas que finalizan de forma puntiaguda y en su parte superior interna la silueta de la cabeza de un toro con dos cuernos en una curva. Finalmente, en su parte superior presenta una línea que también hace

referencia a los cortes de la carne que se vende en el establecimiento:  , siendo este diseño el que sobresale del conjunto.

Desde este punto de vista, puede afirmar este Órgano Superior que no lleva razón el apelante en cuanto alega similitud del signo propuesto con los inscritos a favor de su representada, en lo referido a la presencia del término COCA y al término COLA, al cual supuestamente se le “dio vuelta” para formar el vocablo LOCA, ya que evidentemente al realizar una comparación de ambos conjuntos marcarios resaltan fácilmente sus diferencias.

De este modo, a pesar de que sus signos marcarios con denominativo “COCA COLA” hayan adquirido la condición de notoriedad, el alcance de esta protección especial no es suficiente para impedir el registro de otros signos que lleven en sus denominativos los citados vocablos en conjunto con elementos que los hagan distintivos; tal como ocurre en este caso, en donde

-se reitera- el signo propuesto contiene suficientes elementos gráficos que permiten su distinción, y por ello eliminan el riesgo de confusión que obliga a prevenir la ley marcaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación de lo dispuesto en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resultan de recibo los agravios expuestos por la parte recurrente, ya que no se prevé posibilidad de que la coexistencia del signo propuesto con los inscritos a favor de la empresa opositora pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los servicios y productos que protegen, por cuanto existen diferencias que les permiten distinguirse de




forma individual. Dado lo anterior, no se observa que el signo incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello debe admitirse y en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar tanto la oposición como el recurso de apelación presentado por THE COCA COLA COMPANY.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de THE COCA COLA COMPANY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:03 horas del 13 de mayo de 2019 que fuera aclarada por resolución de las 13:15:21 horas del 10 de junio de 2019, la que en este acto **se confirma** para que se



deniegue su oposición al registro del signo  que ha solicitado la empresa 3-101-726271, S.A. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36