



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0255-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo SHOPRITE (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**The Coca-Cola Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 3959-2010)**

***VOTO N° 040-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado 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, en su condición de apoderada especial de la empresa The Coca-Cola Company, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de mayo de dos mil diez, el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, cédula de identidad uno-cuatrocientos sesenta y uno-ochocientos tres, representando a la empresa Wakefern Food Corp., organizada y existente de acuerdo a las



leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, solicita se inscriba como marca de comercio el signo



para distinguir:

**En clase 16:** suplementos de oficina, tales como papel, lápices, cinta transparente, sobres, libretas, cuadernos, calendarios, refuerzos para papel, sacapuntas para lápices, grapadoras, sacabocados, borradores, etiquetas para papel, tarjetas para índices, clips para papel, prensas para papel, tachuelas, pines marcadores, bandas de hule, cajas de lápices, filtros de papel para café, toallas desechables, papel y plástico adhesivo para refrigeradora, papel y plástico adhesivo para comida, papel encerado, servilletas de papel, bolsas de papel, bolsas para aspiradoras, cobertores de basureros, papel higiénico, pañuelos faciales, goma para oficina o uso doméstico, cinta adhesiva para uso doméstico, volantes noticiosos, revistas, pañales desechables, cajas para regalo, pañuelos de papel, materiales educativos, tales como manuales de entrenamiento y libros de trabajo en el campo de administración de proyectos, servicio al cliente, desarrollo profesional, manejo del tiempo, comunicaciones, liderazgo, diversidad, escritura y gramática, relaciones laborales, computación, software, administración de negocios, recursos humanos y mercadeo, panfletos y libros en los campos de administración de proyectos, servicios al cliente, desarrollo profesional, manejo del tiempo, comunicaciones, liderazgo, diversidad, escritura y gramática, relaciones laborales, computación, software, administración de negocios, recursos humanos y mercadeo.



**En clase 29:** carnes, pescado, aves, carne de caza, extractos de carne, frutas procesadas, preservadas, secas y cocidas, vegetales y nueces, comidas preparadas, empacadas y congeladas que consisten primordialmente de carne, pescado, aves o vegetales, pasteles de carne de soya, suflé de vegetales, mezcla para puré de papa, huevos, productos lácteos, excluyendo helados, leche congelada y yogurt congelado, palitos de queso mozzarella, aceites y grasas comestibles, cremas no lácteas, crema batida no láctea, nueces procesadas, aderezos para ensaladas, mantequilla de maní, preservantes, jaleas, mermeladas, pepinillos, aceitunas procesadas, chiles procesados, salsa de manzana y salsa de arándanos, sopas enlatadas, mezclas secas para sopas, leche enlatada, bebida a base de soya para ser utilizadas como sustituto de la leche, leche de arroz para uso como sustituto de la leche, dips y papas tostadas.

**En clase 30:** comidas empacadas, congeladas y preparadas que consisten primordialmente de arroz o pasta, pasteles de pizza, confecciones congeladas, pasta para pizza, tostadas francesas, panqueques, waffles, pudines para postre, gelatinas saborizadas y endulzadas, productos horneados, repostería, galletas dulces, galletas saladas, pasteles de arroz, café, café artificial, cocoa, té, azúcar, sustitutos de azúcar, arroz, tapioca, sagú, harina y preparaciones hechas de cereales, mezclas para preparar productos horneados, rellenos de frutas y vegetales para pasteles y queques, pastas para pasteles, masa para galletas, chispas de chocolate, hojuelas de coco, marmelos, lustres, panes, arrollados, crotones, mezclas para relleno que contienen pan, pan molido, cereales de desayuno, confites, salsas, excluyendo la salsa de manzana y la salsa de arándanos, gravy, miel, especias, extractos para condimentar alimentos, pastas, fideos, arroz, condimentos y aderezos, aderezos para ensaladas, melazas, levadura, polvo de hornear, harina de maíz, sal, mostaza, mayonesa, siropes de mesa, vinagre, hielo, helados, sándwiches, comida para picar, a base de principalmente sazonzadores y saborizadores para alimentos, bebidas en polvo para hacer café, té frío, cocoa, bebidas de desayuno, bebidas de leche y de chocolate, condimentos, principalmente salsas, sofrito, recaito y marinadores, flanes, tortillas, masa congelada, matzá, bolas de matzá, mezclas para hacer bolas de matzá, pan de challah y rollos de challah.



**En clase 32:** cerveza, aguas minerales y aguas purificadas, bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y/o vegetales, jugos de frutas y/o vegetales, siropes para hacer bebidas, bebidas de jengibre, bebidas desalcoholizadas, vinos y cervezas sin alcohol, mezclas en polvo para preparar bebidas no carbonatadas, agua de coco, batidos.

**SEGUNDO.** Que en fecha veinte de octubre de dos mil diez, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa The Coca-Cola Company, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha once de marzo de dos mil once la representación de la empresa The Coca-Cola Company planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se hace necesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrar similitud entre los signos cotejados, considera que es posible la coexistencia registral. Por su parte, la recurrente alega que al acordarse el registro se diluye la capacidad distintiva de su marca notoria.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación, no por la argumentación allí dada, sino por las razones que a continuación se presentan. En uso de las facultades oficiosas de las que se encuentra investido este Tribunal en su condición de jerarca impropio controlador de la legalidad de las resoluciones venidas en alzada, considera este Tribunal que el registro solicitado por la empresa Wakefern Food Corp. debe de rechazarse, no por derechos de terceros como ha sido el enfoque en el presente asunto, sino por motivos de índole intrínseca.

Indica el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente 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. (...)”

SHOPRITE es una frase en idioma inglés que al ser pronunciada suena exactamente igual que las palabras SHOP RIGHT, sea compre bien, correctamente, así lo reconoce el solicitante expresamente a folio 4, lo que concuerda con la idea que transmite el carrito de compras contenido en el diseño y la separación a través de mayúsculas de los términos Shop y Rite. Por lo tanto, el signo consiste únicamente en una indicación que tan sólo describe una



característica de los productos a distinguir, no teniendo otros elementos que añadan aptitud distintiva al conjunto, por lo que existe una causal intrínseca de rechazo al signo solicitado, ya que el consumidor al pronunciar la marca es obligado a decir “compre correctamente”, con lo cual el signo no ofrece distintividad frente a los productos de la competencia, incurriendo por ello en la causal del artículo 7 inciso d). No se puede apropiar un competidor de una frase que únicamente describe características del producto o servicio y respecto del cual los demás competidores necesitan usar para hacer alusión al referirse a ellos, lo cual implicaría competencia desleal, al pretender distinguir los productos en razón en que aquí “se compra bien” mientras que en otros lugares no. Y el hecho de que la marca no pueda ser inscrita por razones intrínsecas, excluye la necesidad de tener que proceder a un cotejo con derechos previos de terceros, puesto que, con lo resuelto, ninguno de ellos se verá afectado. Por lo anterior, es que el recurso de apelación ha de ser declarado con lugar, pero por nuestras razones, denegándose el registro solicitado.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa The Coca-Cola Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, la cual se revoca por nuestras razones, denegándose el registro solicitado por la empresa Wakefern Food Corp.. 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

***MARCA DESCRIPTIVA***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.74***