



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0512- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y diseño “MEGA BIG COLA”**

**Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9662-08)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1112-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por Eugenia Carazo Golcher, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, cédula de identidad número 1-881-437, en representación de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., sociedad establecida y organizada según las leyes de Perú; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:34:58 horas del 8 de enero de 2009.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2008, Eugenia Carazo Golcher, en representación de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y diseño “**MEGA BIG COLA**”, en la clase 32, 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; solicitud que fue modificada mediante escrito recibido en el Registro dicho, el 4 de noviembre de 2008, limitándose la solicitud de la protección a bebidas gaseosas de cola en la clase 32.



**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:34:58 horas del 8 de enero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**MEGA COLA**”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía facsímil el 31 de enero de 2009 y en documento original el 2 de febrero de 2009, Eugenia Carazo Golcher, en representación de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:34:58 horas del 8 de enero de 2009.

**CUARTO.** Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, la recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que la marca cuya inscripción solicita es “**MIXTA**”, incluyendo letras con una tipología especial, mientras que la marca registrada es únicamente denominativa, que la palabra que sobresale en su marca es “**BIG**” misma que es propia de las marcas de su representada, considera también la recurrente, que no se presenta similitud fonética, gráfica por las razones apuntadas, ni ideológica por cuanto su marca evoca más que la marca registrada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e 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.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 149273 la marca de fábrica “**MEGA COLA**”, a nombre de EMBOTELLADORA CENTROAMERICANA S.A. (ECSA), entidad domiciliada en Barreal de Heredia, del Mercado Mayorista CENADA 1 km al este, Costa Rica; en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger “Bebidas Gaseosas” (folios 38-39).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no hay hechos que deban tenerse por no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**MEGA COLA**”, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos iguales en la misma clase 32.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

Según se indicó en el Resultando Cuarto de esta resolución, la recurrente alega que la marca cuya inscripción solicita lo es “**MIXTA**”, incluyendo letras con una tipología especial, mientras que la marca registrada es únicamente denominativa, que la palabra que sobresale en su marca es “**BIG**” misma que es propia de las marcas de su representada, considera también la recurrente que no se presenta similitud fonética, gráfica por las razones apuntadas, ni



ideológica por cuanto su marca evoca más que la marca registrada.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**MEGA BIG COLA**”, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la inscrita “**MEGA COLA**”, capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

Es criterio de este Tribunal que independientemente de que la marca cuya inscripción se pretende sea del tipo “MIXTA”, y la inscrita “DENOMINATIVA”, lo cierto es que de la comparación de las mismas prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, provocándose la probabilidad de que se genere confusión en el consumidor, ya que la denominación de la marca inscrita –**MEGA COLA**- está contenida en la solicitada –**MEGA BIG COLA**”. En este sentido, hay que tener en cuenta que el término COLA no es un



elemento distintivo, sino que es de uso común para los refrescos de cola. Así las cosas, el elemento distintivo para la marca inscrita serían la palabra “MEGA”, misma que se repite en la solicitada, donde “BIG” no es un elemento que elimine la posibilidad de confusión.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es muy similar, pues como se apuntó líneas arriba, la marca solicitada contiene a la inscrita, agregándose únicamente la palabra “BIG”, misma que considera este Tribunal, no resulta lo suficientemente diferenciadora, provocándose así una confusión auditiva.

Por su parte, en cuanto al análisis de la similitud ideológica, es evidente que la impresión o idea que transmite la marca inscrita, se verá repetida en la marca solicitada, por contener la palabra que identifica y define a la primera y por referirse ambas a la misma clase de productos.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Eugenia Carazo Golcher, en representación de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a



las 11:34:58 horas del 8 de enero de 2009, la cual se confirma.

**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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Eugenia Carazo Golcher, en representación de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:34:58 horas del 8 de enero de 2009, la cual se confirma.. 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**