



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0799-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ CAFE TIO COCA (DISEÑO)”

THE COCA COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9184-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1347-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Georgia, con domicilio en One Coca Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de junio de 2007, la señorita Ana Cristina Rodríguez Solís, , presentó solicitud de inscripción de la marca “**CAFÉ TIO COCA**”(DISEÑO), para proteger y distinguir “producción de café en grano y molido”, en clase 30 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el



Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2007, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 02 de junio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industria se encuentran inscritas a nombre de THE COCA COLA COMPANY la marca “COCA COLA (DISEÑO)” en clases 34, 33,32, 30 para proteger bebidas malteadas (batidos a base de chocolate o café), 29, 28, 24, 22, 21, 20, 18, 16, 14, 11, 9, 8, 6, 5 y 32. (Ver folios 88 al127).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **THE COCA COLA COMPANY.**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**CAFE TIO COCA**” (**DISEÑO**) solicitada, por cuanto consideró que posee suficientes elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, que únicamente comparten la palabra Coca siendo el diseño de la marca solicitada lo que le brinda mayor distintividad ya que se relaciona con el producto que protege y no evocan significado que se pueda relacionar.

Por su parte, en los escritos de apelación y expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que las marcas de su representada y la solicitada son análogas y de permitirse el registro se crearía confusión, además, que los productos que busca ampararse corren riesgo de ser asociados con la famosa marca Coca Cola, en especial por el tipo de letra utilizado en los signos en disputa. Manifiesta, que la marca solicitada contraviene el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, pues no posee carácter distintivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, pues dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Considera la mayoría de este Tribunal, que la inscripción de la marca que se gestiona “**CAFÉ TIO COCA (DISEÑO)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, resulta inadmisibile al



existir una semejanza de tipo gráfico, concretamente con la marca “COCA-COLA” DISEÑO, bajo el número de registro número 7325, en clase 30 (folios 94), pues tanto en la pretendida marca como en la inscrita, confrontadas en forma conjunta, el factor preponderante es el término Coca, y ese será el que captará y retendrá con mayor facilidad el consumidor. Si bien, como lo señala el Registro, el diseño que acompaña la parte denominativa se relaciona con el producto que se protege, sin embargo, tal particularidad no desvirtúa la identidad parcial existente entre las marcas en cuanto al término coca, término que se ha generalizado en nuestro medio para referirse a bebidas de la COCA-COLA, de modo que los elementos similares que contiene la pretendida marca en su denominación se convierten en un factor confundible respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos que se pretenden registrar provienen del mismo empresario, situación que podría aumentarse al mostrarse el término COCA con un estilo de letra semejante al de la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, los productos que enlista la marca solicitada, sea producción de café en grano y molido, y los protegidos por la inscrita en clase 30 bebidas malteadas, batidos a base de chocolate o café se encuentran relacionados, precisamente, esa relación de productos y similitud en la grafía es lo que impide su registro, pues tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión visual, ya que podría suceder que el consumidor considere que el café en grano o molido que va a distinguir la marca solicitada y los que protege la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del



titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza THE COCA-COLA COMPANY titular de la referida marca “COCA-COLA”, en clase 30, registro número 7325 que mantiene inscrita desde el año 1943 captando el interés del público consumidor en relación a sus productos (folio 94), tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal por mayoría declara 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 nueve horas, diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado de la marca “**CAFÉ TIO COCA (DISEÑO)**”.

SEXTO. 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 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, por mayoría 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**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado de la marca “**CAFÉ TIO COCA (DISEÑO)**” en clase 30 nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Durán Abarca salva su voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, respecto de la autorización de la inscripción por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ TÍO COCA (DISEÑO)**”, salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:



SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición planteada por la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ TIO COCA (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, para proteger la “producción de café en grano y molido”, considerando que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre este signo y las marcas registradas “**COCA-COLA (DISEÑO)**”, pues aunque algunas coincidan en la mismas clase, y protejan productos de la misma naturaleza, no se genera ninguna suerte de confusión, ya que la pronunciación y comparación gráfica del elemento predominante (denominativo) no genera en el público una misma idea o significado en el mente del consumidor, además que las marcas no evocan un significado que se pueda relacionar.

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal discrepa del criterio del a quo, considerando que existe una identidad parcial entre las marcas contrapuestas, en cuanto al término coca, término que se ha generalizado en nuestro medio para referirse a bebidas de la COCA- COLA, de modo que los elementos similares que contiene la pretendida marca en su denominación se convierten en un factor confundible respecto al origen empresarial. Además los productos que enlista la marca solicitada, sea producción de café en grano y molido, y los protegidos por la marca inscrita en clase 30, bebidas malteadas, batidos a base de chocolate y café se encuentran relacionados.

TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. En el caso de marras, el suscrito Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita.

Desde un punto de vista gráfico, sea en el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, si bien ambas marcas comparten el término “coca”, la solicitada tiene otros



elementos denominativos distintos que la hacen inconfundible, a saber la frase gramatical “café tío”, en donde el término coca es utilizado como sustantivo hipocorístico en función de complemento - de pertenencia- respecto del café, mientras que en la marca inscrita, aunque existe el término “coca”, se une en función sustantiva a la palabra “cola”, formando una expresión con una desinencia totalmente diferente. Precisamente, por la presencia de esos elementos gramaticales adicionales, la pronunciación y sonoridad de ambas marcas resulta claramente distinta. Recordemos que la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, de sus raíces o terminaciones y de las particularidades de cada caso de acuerdo con la percepción que tengan los consumidores del mencionado signo. En el presente asunto un consumidor medio al pronunciar la marca “CAFÉ TÍO COCA”, nunca se confundiría con la marca “COCA-COLA”.

Pero es en el plano ideológico en donde se confirman las evidentes diferencias que presentan las marcas contrapuestas.

Resulta claro que la palabra “coca”, que califica la palabra “tío”, se está utilizando en la marca solicitada como un hipocorístico, pues es popular en nuestro lenguaje que a las personas que llevan el nombre “Oscar”, se les llame “Coca”, “oka”, “osqui” (ver “Formación de hipocorísticos” en <http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocor%C3%ADstico>: *Los nombres hipocorísticos (del griego hypokoristikós: acariciador) son aquellos usados con intención afectuosa, familiar o eufemística para suplantarse a uno real. Se caracterizan en que las palabras son sometidas a cierta deformación, siendo muchas veces apócope, aféresis o diminutivos del nombre propio verdadero; aunque también pueden tener un origen etimológicamente distinto al de éste (como es el caso de Pepe por José). Especialmente, el término hipocorístico alude a las abreviaciones y modificaciones que sufren los nombres propios en la lengua familiar.*”



El Diccionario Enciclopédico El Pequeño LAROUSE, Editorial LAROUSE, 1997, Bogotá, Colombia, 1997, página 521, al referirse al hipocorístico lo define como: *“Dícese los diminutivos o de las alteraciones de los nombres que se aplican en lenguaje familiar o como apelativos cariñosos. Lola es un hipocorístico de Dolores.”*

Desde este análisis, resulta claro que conceptualmente la marca es muy clara, pues está limitada a la protección de café en grano y molido, únicamente, y usa el término “coca” como un hipocorístico, para referirse al nombre de un “tío” que produce café. En ningún momento se denota la intención del titular de aprovecharse injustamente de la fama y notoriedad de la marca “COCA-COLA”, cuyas bebidas jamás serán confundidas con café en grano y molido, que es lo que pretende proteger la marca rogada. El concepto de la marca cuya inscripción se ruega se refuerza por la existencia de un diseño específico, en donde se dibuja unos granos de café con sus hojas y la figura, únicamente delineada en blanco, de un campesino, junto a la de un menor, evocando la relación de parentesco familiar que la marca intenta transmitir. Dicho diseño en nada se asemeja a los utilizados por la empresa THE COCA-COLA COMPANY, que intervino en el procedimiento como oponente.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De lo expuesto se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, con diez minutos y ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil nueve, la cual debe confirmarse en todos sus extremos.

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.