

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0825-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA (DISEÑO)”

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9405-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 208-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, cincuenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta y tres- setecientos noventa y nueve, en calidad de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del once de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el ocho de diciembre de dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, actuando como gestor oficioso de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES SOCIEDAD ANONIMA**, formuló la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio

“**CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA (DISEÑO)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir chocolates de mesa.

SEGUNDO. Que por resolución de las doce horas diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del once de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “***POR TANTO/ (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...). NOTIFIQUESE***”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Michael Bruce Esquivel, presentó recurso apelación mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil ocho.

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 del gestionante, 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 inscrito el signo distintivo “**CORONA**”, bajo el acta de registro número 74373, desde el 6 de febrero de 1991 y hasta el 6 de febrero de 2011, para proteger café, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de CORICAFE S.A. (Ver folio 39).

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 denegó el registro del signo “CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA DISEÑO”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “CORONA”, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y relacionadas a similares productos lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la apelante no fundamentó ni sustanció su recurso de apelación, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública.

TERCERO SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA DISEÑO”, con la marca inscrita “CORONA”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose

con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA DISEÑO”**, solicitada como marca mixta ya que se acompaña del diseño de una taza blanca con chocolate con viñetas rectangulares con la expresión chocolate con azúcar Corona en la parte superior y Chocolate Corona sin colesterol en la parte inferior, con la inscrita **“CORONA”** denominativa, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta una identidad gráfica, fonética e ideológica, capaz de inducir a error a los adquirentes del producto, situación suficiente para denegar la inscripción solicitada.

Con respecto al carácter gráfico se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, existe coincidencia entre las marcas en cuanto a la parte denominativa Corona, que resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor, pues puede observarse, que del conjunto denominativo lo que sobresale es el término **“CORONA”**, no sólo por el tamaño y tipo de molde de las letras, sino por su colocación en la parte superior e inferior del diseño de taza; siendo que la otra parte formada por los vocablos **“chocolate con azúcar”** y **“chocolate sin colesterol”** se disponen en letras más pequeñas a parte de que no son términos sobre los cuales pueda darse exclusividad por ser de uso común dentro del sector.

En relación al aspecto fonético e ideológico, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar y el término en si evocan la misma idea una corona, por lo que el signo carece de la distintividad que exige la ley para su registración.

Además de lo anterior, debe considerarse que el producto que protege la marca inscrita café, como el que enlista la solicitada chocolate forman parte del mismo campo alimentario, pudiendo coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

CUARTO. Con fundamento en todo lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, como apoderado especial de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, S. A.**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.
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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.