



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0103-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de Marca de fábrica y comercio “FRUTA” (DISEÑO)**

**THE COCA COLA COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 12001- 07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N°311-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del seis de setiembre de dos mil once***

Recurso de apelación interpuesto 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**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos, veinticuatro segundos del cinco de agosto de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el doce de setiembre de dos mil siete, la licenciada **Karla Villalobos Wong** apoderada generalísima de la empresa denominada **SM JALEEL & COMPANY LTD**,

presentó solicitud de inscripción de la marca



la cual protege y distingue



en clase 32 de la clasificación internacional “Jugos de frutas, bebidas carbonatadas con sabor a fruta; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas..

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opusieron los licenciados María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, y el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM Y DE PRODUCTORA LA FLORIDA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos, veinticuatro segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “(...) *con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **FLORIDA ICE AND FARM Y DE PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A** y se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad **COCA COLA COMPANY**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “FRUTA (DISEÑO)” en clase 32 internacional presentada por **S M JALEEL & COMPANY LTD** la cual se deniega.”*

**TERCERO.** Que inconformes con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta minutos, veinticuatro segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la apoderada de la compañía **COCA COLA COMPANY** presentó recurso de apelación.

**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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora;**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **THE COCA COLA COMPANY** (Ver folios 95 a 110 del expediente)



1. Registro número 170920, en clase 32 internacional para proteger:

“Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”



2. Registro número 156046, en clase 32 internacional para proteger: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”



3. Registro número 155122, para proteger clase 32 internacional: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”



4. proteger clase 32 internacional: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”



5. Registro número 76695, en clase 32 para proteger “bebidas no alcohólicas, jugos y preparaciones para hacer bebidas”.



6. Bajo el registro número 69871 para proteger en clase 32 “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.



7. Registro número 32 “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”



**8. FANTA** Registro número 16847 en clase 32 para proteger: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por la apoderada de **THE COCA COLA COMPANY**, al considerar que una vez realizado el cotejo entre el signo solicitado FRUTA (DISEÑO) y los signos FANTA (Registro 16847), FANTA (DISEÑO) Registro 69871, FANTA (DISEÑO) Registro 76695, FANTA (DISEÑO) Registro 155121, FANTA SPLASH (DISEÑO) Registro 155122 “FANTA SPLASH (DISEÑO) Registro 156046, “IMAGINA FANTA (DISEÑO) Registro 170920, FANTA REFRESCA TU IMAGINACIÓN (DISEÑO) Registro 171761, inscritos a nombre de la sociedad oponente no se ve la posibilidad de causar un riesgo de confusión en el público consumidor, además de que se debe tomar en consideración que la marca “FANTA” es conocida en el mercado por tener una línea de bebidas gaseosas de diferentes sabores, por lo que el consumidor medio que consume este tipo de bebidas es capaz de diferenciar la marca “FRUTA” de la marca “FANTA”.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe**



**expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY** se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Inconforme con la resolución dictada por el Registro a las catorce horas con cuarenta minutos del día cinco de agosto del dos mil nueve, que declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad COCA COLA COMPANY contra la solicitud del distintivo FRUTA (DISEÑO) por considerarse que no cuenta con fundamento legal, interpongo FORMAL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO*”.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la apoderada de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, no se objetó, contradujo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo *agravios*, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la



empresa **THE COCA COLA COMPANY**.

**QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA.**

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador*



*o el juzgador estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

### **MARCA SOLICITADA**





**Clase 32**

“Jugos de frutas, bebidas carbonatadas con sabor a fruta; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas.

**MARCAS INSCRITAS POR Oponente**



#170920



#156046



#155122



#155121



#171761

**“FANTA”**

Registro # 16847

Para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.





#76695

Clase 32 para proteger bebidas no alcohólicas, jugos y preparaciones para hacer bebidas.



# 69871

Clase 32 “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.

según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 95 a 110), dichas marcas no son similares entre sí y que no obstante que protegen productos relacionados, no se corre el riesgo de causar confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por la apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos, veinticuatro segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**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 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada, María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos, veinticuatro segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la que en este acto 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

***Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***-TE. Marca registrada o usada por un tercero***

***-TG. Marcas inadmisibles***

***-TNR. 00.41.33***