



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1305-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de registro de la marca de fábrica “CIELO (Diseño)”**

**THE COCA-COLA COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7787-2002)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 343-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del trece de abril de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 10 de marzo de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en la condición indicada, interpuso acción de nulidad contra la marca **“CIELO (DISEÑO)”**, inscrita el 06 de octubre de 2003, bajo el **Registro No. 141866**, para proteger y distinguir **“cervezas, aguas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otros bebidas no alcohólicas,**



*jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”, en Clase 32 internacional, cuyo titular es **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**

**SEGUNDO.** Que según resolución de las catorce horas del diecisiete de marzo de dos mil cuatro, se dio traslado al titular del distintivo marcario cuya nulidad se solicita, y éste se pronunció mediante escrito presentado ante el Registro el cinco de mayo de dos mil cuatro.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, catorce minutos del siete de setiembre de dos mil nueve, resuelve rechazar la solicitud de nulidad interpuesta por The Coca-Cola Company, quien inconforme apela y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortíz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos probados que fueron enlistados en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de las marcas relacionadas se encuentra sustentada en los folios 124 a 128, de este expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no



encuentra hechos que con tal carácter resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la acción de nulidad planteada por la empresa THE COCA-COLA COMPANY, ya que, una vez realizado el cotejo de los signos contrapuestos, en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), concluye que al comparar el signo denominativo inscrito bajo el Registro No. 131000 “*CIEL*” con la marca mixta inscrita bajo Registro No. 141866 “*CIELO (DISEÑO)*”, considerando el diseño que ha sido agregado a la segunda, no es posible concebir algún tipo de confusión gráfica. Tampoco existe confusión en el aspecto fonético, ya que la parte denominativa del signo que se solicita anular implica la vocalización de dos sílabas mientras que el signo oponente se vocaliza como una única sílaba. Y obviamente, a nivel ideológico la marca objeto de nulidad “*CIELO*”, ofrece al público consumidor un concepto definido, lo que no ocurre con el signo “*CIEL*”, por lo que se confirma la inscripción del distintivo marcario inscrito a favor de Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo, S.R.L.

Por su parte, la empresa solicitante apela manifestando que discrepa con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que es titular exclusiva de la marca “*CIEL*” que fuera inscrita desde el 11 de febrero de 2002 y nunca ha autorizado a Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. para utilizarla en ninguna forma, y es claro que ese signo está totalmente contenido en el signo “*CIELO (Diseño)*”. Además de esto, no existe ningún tipo de relación de negocios, formal ni informal entre ambas empresas, sin embargo, la demandada solicitó el registro de su marca en la misma clase con fecha 01 de noviembre de 2002, sea, cuando su registro ya estaba inscrito. Agrega que al



realizar el cotejo de ambas marcas se evidencia la identidad en el núcleo, ya que la única diferencia es la letra “O” y contrario a lo que se indica en la resolución recurrida, ésta resulta insuficiente para que el consumidor promedio no las confunda. De acuerdo a lo normado en los incisos a), y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial no debió aceptar su inscripción, en vista de que no existe una diferencia sustancial que permita su coexistencia. Agrega que con ello se violenta el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley No 7472 del 20 de diciembre de 1994), que prohíbe los actos de competencia desleal y piratería marcaria, siendo que las actuaciones de la titular del signo “CIELO” dañan y perjudican el buen nombre, reputación e intereses de The Coca-Cola Company, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador



de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.



Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender la marca inscrita a nombre de su representada, ya que efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial no debió aceptar el registro del signo “*CIELO (DISEÑO)*”, pues previamente había sido inscrito el signo “*CIEL*” en la misma clase 32 y para proteger los mismos productos, sea, en general aguas y bebidas. Debe notarse que, a nivel gráfico los signos son casi idénticos pues la diferencia se limita a una letra, independientemente del diseño agregado al segundo signo. Ello conduce también a una similitud en los aspectos fonético e ideológico, pues las marcas son prácticamente iguales, lo que, a todas luces provocaría que en el consumidor medio se produzca esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, resultado de lo cual será inevitable que el público relacione los productos suponiendo que provienen de un mismo origen empresarial, tal y como lo expresa el apelante.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita previamente, cuando un signo solicitado con posterioridad presente algún tipo de similitud, que lleven a confusión entre ellas, como sucede en el caso que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*.



**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa recurrente, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por la marca inscrita por The Coca-Cola Company. Por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, anulando el **Registro No. 141866**, que corresponde a la marca “**CIELO (Diseño)**” cuyo titular es la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge



Tristán Trelles, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, anulando el **Registro No. 141866**, que corresponde a la marca “**CIELO (Diseño)**” cuyo titular es la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.** 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**