



Expediente No. 2015-0889-TRA-PI

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Oposición a inscripción de marca de fábrica JUMEX FRESH, Naturalmente Refrescante Cítricos” (DISEÑO)

THE COCA COLA COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-8446)

Marcas y otros signos

VOTO N° 355-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del siete de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, vecina de San José, cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y un minutos con cincuenta segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil doce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO S.A** sociedad organizada y existente bajo las leyes de la



República Mexicana solicitó la inscripción de la marca de fábrica en clase 32 internacional para proteger y distinguir: “*Bebidas de cítricos sin gas.*”

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y un minutos con cincuenta segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince resuelve: “(...) *se declara sin lugar la oposición incoada por el apoderado de THE COCA-COLA COMPANY*



contra la solicitud de inscripción de la marca “ ” en clase 32 presentada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado de COMERCIALIZADORA ELORO S.A, la cual en este acto se acoge.”

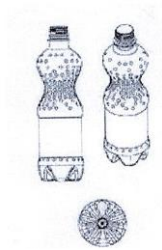
CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince




Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:



1)  bajo el registro número 179891 en clase 32 internacional para proteger y distinguir “cervezas, 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 de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la apoderada de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la solicitud de la marca de fábrica **JUMEX FRESH, Naturalmente Refrescante Cítricos” (DISEÑO)** por haber considerado que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al determinar que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre el signo solicitado y la marca tridimensional inscrita.

La apoderada de la compañía **THE COCA-COLA COMPANY** inconforme con lo resuelto por el a quo, presentó el recurso de apelación en el cual indicó que su representada tiene inscrita la marca diseño especial bajo el registro número 179891, asimismo que cuenta en el mundo con



múltiples registros para la botella citada los cuales son distinguidos por la mayor parte de los consumidores, agrega que el diseño inscrito cuenta con una serie de protuberancias que caracteriza a la botella fanta en sus distintas presentaciones, indica además que los consumidores pueden confundir el envase inscrito y sus distintas presentaciones con el envase que se pretende inscribir, agrega que existe similitud grafica entre ambos signos marcarios la casi identidad en las curvas y protuberancias coincidiendo además en el uso del color naranja para la bebida que se venderá en ambos envases. Solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la inscripción del signo solicitado.

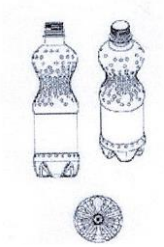
CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO A RESOLVER. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Por mayoría de este Tribunal, resulta viable en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, al determinar que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión,

de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* entre



y



siendo el solicitado mixto compuesto por un diseño y el denominativo **JUMEX FRESH, Naturalmente Refrescante Cítricos**” y el inscrito que es una marca tridimensional, que tiene una circunferencia irregular además de protuberancias, no tiene color, ni palabras en el diseño; no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que el consumidor tendrá a la vista una parte denominativa que resalta dentro del conjunto de la marca solicitada, siendo la parte denominativa acompañada de la figura de la botella, destacan la tapa azul y el fondo de la etiqueta azul, así como los elementos denominativos y figurativos de la etiqueta, la marca bidimensional solicitada no tiene los relieves o protuberancias de la marca tridimensional registrada, el conjunto le brinda distintividad frente al signo registrado, por lo que desde el punto de vista gráfico los signos no presentan similitud capaz de inducir en error al consumidor sobre la procedencia de los servicios o productos. Además el solicitante manifiesta que no pretende registrar la forma tridimensional de la botella sino la combinación mencionada.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DE LA OPOSITORA. Indica la apelante que su representada tiene inscrita la marca diseño especial bajo el registro número 179891, asimismo que cuenta en el mundo con múltiples registros para la botella citada, al respecto se debe señalar que no puede pretender la apoderada de apelante, que la compañía **THE COCA-COLA COMPANY** por el hecho de haber registrado unos diseños de envase, tenga derecho a oponerse a todos los diseños que se pretendan inscribir, en cuanto al alegato que el diseño inscrito cuenta con una serie de protuberancias que caracteriza a la botella fanta en sus distintas presentaciones se debe indicar que el hecho de que la botella sea utilizada en el mercado con una etiqueta de fanta, no es motivo para su oposición toda vez que la apelante no tiene inscrita la marca FANTA. En cuanto al alegato que existe similitud grafica entre ambos signos



marcarlos en la identidad en las curvas y protuberancias el mismo debe rechazarse ya que tal y como quedó indicado si existen diferencias gráficas entre los signos cotejados siendo la solicitada una marca mixta y la inscrita una marca tridimensional las cuales pueden coexistir en el comercio. Razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, la mayoría de este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y un minutos con cincuenta segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y un minutos con cincuenta segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince y confirmar la resolución recurrida venida en alzada. Se da por agotada la vía administrativa. Las Juezas Ilse Díaz Díaz y Priscilla Soto Arias salvan el voto. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Soto Arias



VOTO SALVADO DE LAS JUECES SOTO ARIAS Y DIAZ DIAZ

Las suscritas, Priscila Soto Arias e Ilse Mary Díaz Díaz discrepamos del voto de mayoría y de lo resuelto por el Registro de Propiedad Industrial, en el tanto la valoración efectuada consideramos no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

El artículo 1 de la Ley de Marcas señala como fin primordial proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y el artículo 8 inciso a) contempla a su vez, que cuando un signo sea similar a una registrada, que distinga los mismo productos o servicios y otros relacionados con este, no son susceptibles de registración pues pueden causar confusión. En esta misma línea el artículo 25 de la ley en estudio otorga al titular el derecho a defenderlo cuando considere que se está haciendo un uso indebido.

Las normas de cita dejan en evidencia que la marca inscrita conlleva un derecho a ser protegida y por ende a exigir el respeto a esa prelación.

En el caso concreto nos encontramos ante una marca tridimensional inscrita que presenta las características de ser un envase con una circunferencia irregular y protuberancias que le da una forma, una identidad. Por su parte, la solicitada se compone de la palabra JUMEX FRESH, Naturalmente refrescantes cítricos acompañada de una botella o envase que muestra una base con circunferencia irregular protuberancias en la base y al medio de la botella que la asemeja a la inscrita.

Esta similitud, se le agrega, que está siendo requerida para los mismos productos en la clase 32 nos pone de frente a un riesgo de confusión en el consumidor, que sin duda va en detrimento de los derechos que protege la normativa de cita, para el titular de la inscrita.

Por tanto, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y un minutos con cincuenta segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince y confirmar la resolución recurrida venida en alzada. 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.**

Ilse Mary Díaz Díaz

Priscilla Soto Arias



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.