



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “TIKA COLA (Diseño)”

Florida Ice and Farm Company S.A. y Otra, y The Coca-Cola Company, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8916-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 436-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-306901, y por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, divorciada, casada, vecina de Guadalupe, con cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en Atlanta, Georgia, en ese mismo país, ambos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de noviembre de 2005, aclarado luego mediante escrito presentado el 21 de junio de 2006, el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en representación del señor **ESTEBAN GUTIÉRREZ CRUZ**, solicitó la inscripción de la marca “**TIKA COLA (Diseño)**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger jugos y refrescos sin alcohol.



II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de octubre de 2006, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

III.- Que asimismo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2006, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, también formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

IV.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de FLORIDA ICE AND FARM, S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. Y THE COCA-COLA COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “TIKA COLA”; en clase 32 internacional; presentado [sic] por ESTEBAN GUTIÉRREZ CRUZ, la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE”***.

V.- Que inconformes con lo resuelto, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 11 de diciembre de 2007 y 18 de enero de 2008, respectivamente, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY** y el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, apelaron, y mediante escritos presentados ante este Tribunal los días 20 y 25, ambos de junio de 2008, expresaron agravios, respectivamente.

VI.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones 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 el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal consigna este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito hasta el 22 de junio de 2015, el signo “TIKA COLA”, bajo el registro número **152864**, a nombre del señor **Esteban Gutiérrez Cruz**, como marca de fábrica en **Clase 32** del nomenclátor, para distinguir y proteger refrescos (ver folios 95 y 96).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS No hay hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN MARCARIA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, así como la oposición presentada por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “TIKA COLA (Diseño)” presentada por cuenta del señor **ESTEBAN GUTIÉRREZ CRUZ**, por haber considerado que el signo propuesto contaba con la suficiente distintividad como para ser autorizada su inscripción. De manera inversa, en términos generales adujeron los apelantes al impugnar y luego al expresar agravios, que la marca solicitada constituye un conjunto de palabras de uso común, genéricas y descriptivas, carente de novedad y originalidad, y que contiene un costarricense que resulta inapropiable por ser de carácter popular y conocido extensamente, todo lo cual impediría que tal signo cuente con distintividad, reproches que tendrían fundamento –bajo esa tesis– en el artículo 7°, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000).

No obstante lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad



Industrial en haber denegado las oposiciones presentadas en contra de la citada solicitud de inscripción, y haber dispuesto ésta. Si de acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas, una marca es: “...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º ibídem.

Entonces, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, **como un signo debe ser distintivo, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de **términos genéricos**, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de **términos descriptivos**, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de **términos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; **y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud**, esto es, de aquellos **signos que conllevan a un riesgo de confusión**, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la ***irregistrabilidad como marca*** de un determinado ***signo***, de conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis, que no se aplicaría en el caso de marras), ambos de la Ley de Marcas.

Pero planteadas así las cosas, este Tribunal arriba a una conclusión semejante a la asentada por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de este Órgano de Alzada, efectivamente, el signo propuesto:



... **tiene aptitud distintiva**, por no mostrar un carácter **genérico** o **descriptivo**, que son motivos de irregistrabilidad de un signo conforme a los incisos c), d) y g) del ordinal 7° de esa Ley de Marcas.

En efecto, el signo propuesto se trata de una marca **mixta-compleja**, por cuanto se conforma por un diseño o gráfico particular, y un elemento denominativo, las palabras “**TIKA**” y “**COLA**”, que constituyen el factor preponderante, por cuanto es en la contundencia de las palabras, más que en los dibujos, donde se centra la atención del público consumidor, que retiene en su memoria más fácilmente lo que lee y escucha, que lo que simplemente mira.

Dicho eso, para la resolución de este asunto la mayoría de este Tribunal parte de que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en la tercera acepción de la palabra “**COLA**” (de la voz centroafricana *k’ola*), se refiere: tanto a la semilla de un árbol ecuatorial, de la familia de las Esterculiáceas, que por contener teína y teobromina, se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas; como a una sustancia estimulante que se extrae de esta semilla; y a una bebida refrescante que contiene esta sustancia.

Entonces, partiendo de lo anterior, si la marca “**TIKA COLA (Diseño)**” se propuso para distinguir y proteger refrescos en **Clase 32** del nomenclátor internacional, este Tribunal no encuentra razón alguna para negar la inscripción de tal signo, ya que los incisos c) y d) del



artículo 7° de la Ley de Marcas, que prohíben, respectivamente, el registro de una marca si consiste en la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o la usanza comercial, o bien, de un signo que en el comercio puede servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, no son aplicables al caso concreto, porque la palabra “TIKA” resulta ser una palabra de fantasía que no existe en el español, y ésta, al quedar ligada a la palabra “COLA” (que sí está dentro del lenguaje común de las personas y cuenta con significados) concretiza y delimita la amplitud de los productos que distinguiría, es decir, “refrescos”, lo cual es perfectamente posible de conformidad con el artículo 7° de la Ley de Marcas, por lo que el signo propuesto no es, por esa sola circunstancia, irregistrable.

Por su parte, el inciso g) del citado artículo 7°, que hace referencia a la característica de la distintividad que es indispensable para que proceda la inscripción de una marca (ya que ésta debe identificar plenamente, sin riesgo de confusión, los productos o servicios para los que se pide; su calidad y su origen empresarial), tampoco sería aplicable en este caso, por cuanto partiendo de lo expuesto, y teniendo a la vista el diseño que se propuso para la inscripción de la marca que interesa, así como los elementos denominativos cohesionados a aquél, redundan en que tal marca cuenta con la distintividad requerida para que pueda ser autorizada su inscripción.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las razones recién comentadas se concluye, por mayoría, que el signo propuesto es inscribible por no incurrir en prohibiciones intrínsecas que lo impidan, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar los **Recursos de Apelación** interpuestos por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y 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 catorce horas con diecinueve minutos del catorce de noviembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

QUINTO. **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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de noviembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez 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.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES ENRIQUE ALVARADO VALVERDE Y
CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ**

Los suscritos discrepan de la decisión a la que finalmente arriba la resolución de mayoría de este Tribunal, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El signo solicitado en este caso: “TIKA COLA”, se compone de dos palabras que carecen de distintividad, y que aún realizando un examen conjunto del signo denominativo, se torna en un signo engañoso, relacionado con los productos que pretende proteger: “jugos y refrescos sin alcohol”.

El término “COLA” aisladamente considerado, describe un solo sabor, por lo que, no podría ser utilizado para proteger cualquier tipo de jugo o refresco, pues tal relación entre el signo y los productos resultaría sin duda engañoso, dado que bajo tal signo podrían ofrecerse al consumidor toda clase de sabores de jugos o refrescos, haciendo creer a éste que se trata de una bebida con sabor a cola.

Por otro lado, el término “TIKA”, a pesar de que desde el punto de vista gráfico no tiene un significado específico, a nivel fonético es clara su similitud con el costarriqueñismo “TICO” o “TICA”, que según el Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición del año 2001, tiene el siguiente origen o significado:

“tico, ca (De *-ico*, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica) adjetivo coloquial costarricense...”

Es decir, el término “TIKA”, no puede ser objeto de apropiación monopolística dentro del comercio, pues está reservado para el uso común del lenguaje coloquial costarricense para referirse a las mujeres nacidas en Costa Rica.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

En este caso la falta de distintividad de la que adolecen ambos términos, no se elimina realizando un análisis conjunto, pues desde un razonamiento ideológico del signo, se entenderá que “TIKA COLA” es la bebida con sabor a cola de los costarricenses, lo cual es doblemente engañosa, dado que –según los productos que se pretender proteger- puede o no tratarse de una bebida de cola y no precisamente se trata de una bebida que sea preferida o al menos típica de Costa Rica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el signo solicitado es violatorio de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que –con apoyo en lo dicho- se declara con lugar el recurso de apelación y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de noviembre de dos mil siete.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55