



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0748-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio: “BIG COLA (DISEÑO)”

AJECEN DEL SUR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4446-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0548-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del catorce de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos con treinta y tres segundos del tres de septiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 15 de mayo de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en carretera internacional Sur, del parque Industrial de Cartago 15 Km Sur, intercepción con Río Purires, Tejar del Guarco, Cartago, Costa Rica CA, CP: 750-1841, con establecimiento en esa misma dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio bajo la denominación **“BIG COLA” (DISEÑO)**:



En clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y Zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*

SEGUNDO. Los edictos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 15, 16 y 17 de los días 22, 23, 24 del mes de enero de 2013, en razón de lo cual para el día 22 de marzo de 2013 presentó oposición el **Lic. Manuel E. Peralta Volio** en representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, tres minutos con treinta y tres segundos del tres de septiembre de dos mil trece, resolvió; *“(…) Declara con lugar la oposición interpuesta por el señor MANUEL E. PERALTA VOLIO, en su condición de apoderado generalísimo de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIG COLA (DISEÑO)” en clase 32 internacional, presentada por el señor AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de apoderado especial de AJECEN DEL SUR S.A, la cual se deniega. (..). ”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 24 de septiembre de 2013 el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de **AJECEN DEL SUR S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, contra la resolución final antes referida.



CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y un segundos del siete de octubre de dos mil trece, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante, ante el Tribunal de alzada, (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A**, por haber determinado conforme a la normativa, doctrina y jurisprudencia, que el signo propuesto bajo la denominación “**BIG COLA (DISEÑO)**” posee una connotación engañosa para los productos que pretende proteger; “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y Zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”, por lo que no es susceptible de inscripción registral. En razón de lo anterior se determina que el signo propuesto transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que en atención a ello se acoge la oposición presentada por el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**



Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A**, alegó en términos generales que su representada se encuentra debidamente establecida en Costa Rica desde el año 2004, para lo cual realizó una inversión cercana a los mil trescientos millones de colones. Que desde el año 2004 su representada ha posicionado su marca fuertemente en Costa Rica, por lo que se encuentra en derecho de inscribir su marca la cual tiene una amplia trayectoria y cuenta con una alta distintividad. Que su representada cuenta con registro tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sin embargo, de no ser considerada como un signo altamente distintivo, señala que la misma ha adquirido “distintividad sobrevenida” por su uso a través del tiempo, para lo cual adjunta documentos a efectos de demostrar las ventas del producto “**BIC COLA**” su demanda tanto de distribuidores, puestos de venta, como de los propios consumidores, así como la inversión realizada en los diferentes tipos de publicidad (etiquetas, basureros, kioscos, vallas y campañas publicitarias).

Continúa manifestando el recurrente que la marca de su representada no solo ha adquirido distintividad sobrevenida, sino que además es completamente notoria. Lo anterior, en virtud de haberse constituido en un signo con amplia aceptación por el consumidor en razón de su calidad y la alta inversión en publicidad que su representada ha realizado. Lo cual indica se comprueba con la prueba que adjunta a este proceso.

Por otra parte, el representante de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A** manifiesta que su representada cuenta con ocho registros iguales al solicitado, por lo que con ello cuenta con derechos previamente adquiridos sobre la marca “**BIG COLA**”, así consolidados desde el año 2004 y en consecuencia se encuentra fuera de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En cuanto a la capacidad de la marca de su representada de inducir a engaño al consumidor medio, manifiesta que no lleva razón el Registro en virtud de que no resulta cierto que el término “COLA” se utilice solamente para bebidas con este ingrediente, por lo contrario se utiliza como un sinónimo de gaseosas y en



este sentido no resulta engañosa para el consumidor, ya que como se indico es un signo altamente distintivo con respecto a los productos protegidos como con respecto a marcas de terceros. Que la empresa opositora no cuenta con legitimación real para interponer el presente proceso y constituye un acto de competencia desleal y de abuso del derecho, por lo que la misma debe ser rechazada para que se continúe con el registro de la marca de su representada.

Por su parte el representante de las empresas opositoras **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en términos generales expresa que el signo propuesto por la empresa AJECEN DEL SUR S.A, bajo la denominación “BIG COLA (diseño)”, además de ser engañoso es descriptiva y genérica. Para lo cual concluye que el signo solicitado pretende hacer una distinción de un producto alrededor de cualidades que lo hacen superior a las de la competencia, obligando al consumidor a referirse al producto y distinguirlo frente a los consumidores por adjetivos que hacen suponer un valor, una prominencia, una fuerza y tamaño superiores. Siendo que el elemento central de la marca está constituido por términos genéricos de superioridad que no deben de ser apropiados como signo distintivos ya que incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, por lo que no puede ser registrable.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“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.”*
(Agregada la negrilla)



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.(...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación , las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Subrayado y negrita no corresponde a su original)*

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).” (Resaltado no corresponde al original.)*

Otro aspecto a destacar por parte de este Órgano de alzada, versa sobre el tema de la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, el cual se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más



genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente y en este mismo sentido es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 que indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, obsérvese que el signo propuesto por la empresa **AJECEN DEL SUR S.A.**, bajo la denominación **“BIG COLA (diseño)”**, en **clase 32** de la nomenclatura internacional, que pretende la protección y comercialización de; **“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y Zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”** En este sentido de su análisis se depende lo siguiente:

Como primer aspecto tenemos que la propuesta se compone de dos palabras **“BIG COLA”** y de un diseño gráfico el cual analizaremos de la siguiente manera; la palabra **“BIG”** que se encuentra en idioma inglés y traducido al español, refiere al adjetivo de **“gran o grande”** siendo términos genéricos y de usanza común, por ende, inapropiable por parte de terceros, y en consecuencia no podría ser considerado como elemento que le proporcione el grado de distintividad requerido al signo solicitado, en virtud de que estos elementos solo pueden ser utilizados como complementos dentro de una propuesta marcaria.

Ahora bien, respecto de la frase **“COLA”**, según el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., lo define; **“(…) 3.- Sustancia extraída de estas semillas que se emplea en la elaboración de ciertas bebidas refrescantes y de otros alimentos: caramelos de cola. 4.- Bebida refrescante elaborada con esa sustancia y agua, azúcar y gas carbónico. (…).**” Sea, que este concepto refiere de manera directa a un producto o sustancia utilizado en el mercado como saborizante, llamado **“COLA”**.



No obstante, tal y como se desprende de lo peticionado (v. f 01 vuelto) no existe concordancia entre el signo propuesto “**BIG COLA**” y los productos que pretende comercializar, siendo que ninguno de los productos indicados en la lista es de cola ni está elaborado con ese ingrediente creando de esa manera una falsa expectativa, dado que el ámbito de protección se encuentra relacionada con productos de distinta naturaleza, lo cual evidentemente pondría en riesgo de confusión a los consumidores y comerciantes.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es por la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, por cuanto los productos que pretenden proteger deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos del recurrente sobre que su representada cuenta con derechos previamente adquiridos sobre la marca “**BIG COLA**” y que han sido consolidados desde el año 2004, en virtud de que cuenta con ocho registros inscritos iguales al solicitado. En este sentido, cabe señalar que esos derecho preferente sobre los registros inscritos siguen estando consolidado para su titular, sea, **AJECEN DEL SUR S.A**, en virtud de que dicha situación jurídica no determina la inscripción del presente signo marcario.

Recordemos, que las presentes diligencias versan con relación a una solicitud de inscripción y sobre ello es que se pronunciará este Órgano de alzada, no siendo cuestionable en este proceso los registros inscritos propiedad de la empresa solicitante, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

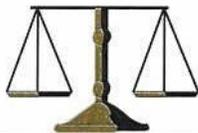
Aunado a ello, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de



calificación, y el hecho de que puedan existir signos iguales o similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable para dicho fin, y en atención a ello no son de recibo dichas manifestaciones.

En cuanto a que la empresa opositora no cuenta con legitimación real para interponer el presente proceso, debemos advertir en este sentido que conforme al artículo 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se indica; “(…) *Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con fundamento de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen. (…).*” Obsérvese, que la normativa marcaria es clara al señalar que cualquier interesado puede presentar oposición a una solicitud de registro, otorgando dicho precepto jurídico los alcances de la legitimación requerida para objetar una solicitud de registro, sin que exista de por medio un interés legítimo. Por lo anterior, no encuentra este Tribunal motivo alguno por el cual debiera proceder con el rechazo de la acción interpuesta. No siendo de recibo sus manifestaciones en este sentido. Por otra parte, este Órgano de alzada no se referirá a los argumentos de la empresa recurrente **AJECEN DEL SUR S.A** en cuanto a las manifestaciones de competencia desleal ejercida por las empresas opositoras, en virtud de que no existen elementos traídos a los autos que determine dicha situación, siendo procedente el rechazo de lo petitionado en este sentido.

En cuanto al tema de notoriedad y distintividad sobrevenida atribuido al signo marcario “BIG COLA” por parte de su titular **AJECEN DEL SUR S.A**, debemos indicar que este Tribunal, no se pronunciara con respecto a ello, en virtud de que si bien con la prueba traída a los autos visible de folio 99 al 536 acredita la actividad mercantil realizada con el signo “BIG COLA”, no podríamos obviar de manera alguna que todo signo previo a su



registración, como de cualquier declaratoria debe cumplir a cabalidad con las disposiciones que establece nuestra legislación nacional, sea, conforme lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, en concordancia con lo que establece el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su artículo 6 el cual indica que; “(...) [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).*” Así las cosas, siendo que el signo propuesto se encuentra contenido dentro de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas que establece el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de rito, la documentación aportada carece de interés para los efectos dichos, por lo que no se entran a valorar por parte de este Órgano de alzada.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos con treinta y tres segundos del tres de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos con treinta y tres segundos del tres de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIG COLA (DISEÑO)** en **clase 32** internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.