



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1030-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “ALPINA”**

**THE COCA COLA COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2501-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 556 -2013***

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de la Georgia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con doce minutos y veintinueve segundos del veinte de agosto de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 16 de marzo del dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1- 487- 992, vecina de Escazú en su condición de apoderada especial registral de la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ALPINA**” en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*alimentos para bebés*”.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial



presentado el día 16 de enero del 2012, Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con doce minutos y veintinueve segundos del veinte de agosto del dos mil doce, declaró sin lugar la oposición interpuesta, admitiendo la marca solicitada, resolución que fue apelada 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 observan 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 Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Acoge este Tribunal los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado (II) se fundamenta a folios 101 al 111 del expediente.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, al considerar que los productos que se desea proteger con la marca propuesta no tienen relación alguna con los ya protegidos por las marcas inscritas, aunado a que se ubican en clases distintas, dado lo cual no existe posibilidad de confundir al consumidor, pues la naturaleza de su objeto de protección es diferente y por ello pueden coexistir tanto en el comercio como registralmente.



Por su parte, en su escrito de apelación, manifiesta la representación de la empresa recurrente que su representada tiene inscritos en Costa Rica los siguientes signos marcarios: **1.- ALPINA**, Nombre Comercial, N°93802, **2.- ALPESTRE ALPINE**, en Clase 32, N°94066, **3.- ALPINO (ALPINE)**, Nombre Comercial, N°94607, **4.- ALPINO (ALPINE)**, en Clase 32, N°94608, **5.- ALPINA**, en Clase 32, N°97574, **6.- ALPINA (Diseño)**, en Clase 32, N°113718, **7.- ALPINA(Diseño)**, en Clase 32, N°113719, **8.- ALPINA ECO FLEX (Diseño)**, en Clases 21 y 32, N°211210, **9.- DALE LA VUELTA ALPINA (Diseño)**, en Clase 32, N°211209, **10.- AGUA ALPINA PURA (Diseño)**, en Clase 32, N° 198805, **11.- ALPINA ESO QUE TE MUEVE**, señal de publicidad, N°199894. Agrega que la marca pretendida por la solicitante es idéntica a los relacionados signos inscritos, lo que va en contra de los derechos adquiridos por la empresa **THE COCA COLA COMPANY.**, y lesionaría los derechos del público consumidor, al crear confusión con sus registros, todos los cuales incluyen dentro de su denominación el término “ALPINA” y por ello resultan análogos. Aunado a lo anterior, es posible que los productos que busca amparar la marca propuesta sean asociados con la marca famosa que protege agua embotellada, refrescos, bebidas y jugos de frutas, por lo cual, podría el consumidor pensar que su representada trata de extender su alcance comercial de dichos productos a alimentos para bebés. Afirmar la recurrente que la signo propuesto carece de las características indispensables para ser inscrito como marca, pues no posee carácter distintivo, en razón de lo cual solicita sea revocada la resolución que apela.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 este sentido, el **artículo 8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy claro al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada con anterioridad, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. Asimismo, en forma expresa el **inciso d)** de este mismo artículo, dispone que no puede inscribirse un signo que produzca confusión “...por ser idéntico o similar a un nombre comercial (...) usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...” De tal manera, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos a que uno y otro se refieran sean también idénticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de todo signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.



En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios inscritos, cuyo titular es la empresa opositora **THE COCA COLA COMPANY.**, quien tiene inscritos los nombres comerciales con registros Nos. 93802, 94067 y las marcas Nos. 94066, 94608 y 97574, en los que se utiliza como término común “**ALPINA**” o vocablos muy similares, los cuales son idénticos a la marca propuesta. Asimismo, tenemos que dichas marcas inscritas protegen agua y diferentes tipos de bebidas, aguas purificadas y de manantial, cervezas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas, siendo además que el signo propuesto “**ALPINA**” pretende proteger “alimentos para bebés”, los cuales pueden ser relacionados, ya que éstos podrían ser utilizados en la alimentación de bebés.

Dado todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el opositor dado que al tratarse de marcas idénticas, a pesar de ser productos ubicados en clases diferentes, pueden relacionarse en determinadas formas, tales como la presentación de los mismos, coincidencia en sus canales o puntos de distribución, así como en el consumidor meta al que van dirigidos. Consecuencia de lo anterior, este Órgano de Alzada arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora y ahora apelante, la identidad entre las marcas contrapuestas provoca que no exista una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría producir un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes, son susceptibles de hacer pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial.

Así las cosas, de permitirse el registro de la marca solicitada “**ALPINA**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por 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 diez horas con doce minutos y veintinueve segundos del veinte de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la sociedad



**ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con doce minutos y veintinueve segundos del veinte de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ALPINA**” solicitada por la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33