



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0859- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COOL cola (DISEÑO)”

VILLA DE ODON S.A.C, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6271-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 665-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del tres de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, Calle 36, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ocho-cientos tres, en su condición de apoderado de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C.**, una empresa constituida y organizada bajo las leyes de Perú y con domicilio en AV. La Encalada 197, Interior “B”, Santiago de Surco, Lima, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de julio de dos mil once, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez** calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COOL cola (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “aguas minerales, aguas saborizadas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas, jugos, refrescos, néctares y zumos de frutas, bebidas isotónicas, (energizantes) y polvos para elaborar las mismas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, excluyendo expresamente cervezas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las doce horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del seis de setiembre de dos mil once, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre de dos mil once, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en representación de **VILLA DE ODON S.A.C.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del diecinueve de setiembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho



SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “*COOL cola (DISEÑO)*”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos c), d) y g), por resultar el mismo genérico, de uso común, descriptivo y carente de distintividad, lo que impide que el signo sea susceptible de inscripción.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, destacó en su escrito de apelación que se aportaron documentos con los cuales se demuestra que la marca COOL cola (diseño) se encuentra inscrita en su país de origen Perú y en Bolivia. Indica, que se encuentra inscrita la marca “COOL FRESH” en clase 32 internacional a nombre de la empresa Alinter, S.A., aceptándose el Registro denominativo de esa marca sin objeción alguna. Denegar el registro de su representada, violenta el Principio de Igualdad tutelado por la Carta Magna, dado que la inscripción de COOL FRESCH tuvo que haberse denegado por igual. El signo marcario solicitado por su representada “Cool cola” es un diseño que tiene características de ser novedoso y distintivo, lo cual permite su tutela registral, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar se ordene continuar con los procedimientos.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se



refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**COOL ICED COFFEE**”, fundamentado en el artículo 7, incisos, c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” (la negrilla es del original)”.

Cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:



“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

La marca solicitada está conformada por dos vocablos uno en idioma inglés y otro en español, donde la expresión “COOL” se pronuncia igual a la palabra en inglés “COLD”, que de conformidad con el Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p.336, se define “*cold [kold] Adj frío (...)*”, por lo que el vocablo “COOL”, partiendo de la definición anterior, se considera un adjetivo, que traducido al español significa “frío”, y de acuerdo al Diccionario de La Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2011, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 584, la palabra “cola” se define “*cola. (Del mandinga Kola). F Bot. 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. (...) //3. Bebida refrescante que contiene esta sustancia (...)*”, la expresión “COOL cola (DISEÑO)”, en conjunto se define “cola fría”, donde el vocablo “COOL” está escrita en mayúscula, letras blancas y celestes con fondo azul, y alrededor de la letras “ol” se ubican unas burbujas de color celeste simulando frío, el término “cola” se encuentra escrito en minúscula, en letras blancas, fondo celeste y azul.

De lo anterior, se desprende, que el signo solicitado lo conforman términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, los cuales tienen para los consumidores y competidores el mismo significado que los productos que pretende distinguir con la marca, por lo que dicho signo resulta genérico o de uso común. De ahí, que considera este Tribunal, que la marca solicitada al estar conformada por vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de



apropiación por ser comunes dentro del sector pertinente, determina carestía de distintividad intrínseca, por lo que el signo pretendido no es susceptible de inscripción, conforme lo prescrito en el inciso c) del artículo citado, en concordancia con el inciso g) del referido numeral. En cuanto a esta prohibición, se indica: “..., *de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

El signo “**COOL cola (DISEÑO)**” propuesto como marca, al estar constituido por vocablos de uso común, que en relación con los productos se convierte en descriptivo de cualidades o características que claramente son deseadas para los productos que pretende proteger, a saber, “*aguas minerales, aguas saborizadas, gaseosas y otras ebidas no alcohólicas, bebidas, jugos, refrescos, néctares y zumos de frutas, bebidas isotónicas, (energizantes) y polvos para elaborar las mismas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. Vemos así, que el distintivo que nos ocupa, es descriptivo de cualidades, por cuanto da al público consumidor o los competidores la idea exacta del producto que intenta distinguir con la marca, por lo que la marca que se aspira inscribir carece de la tacha de describir características de los productos que desea distinguir, lo que impide su inscripción al tenor del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, resultando aplicable consecuentemente el inciso g) del artículo citado. 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 (...).”



Por lo expuesto, tenemos que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

QUINTO. La representación de la sociedad recurrente, argumenta en su escrito de apelación, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “COOL FRESH”, en clase 32 Internacional a nombre de la empresa Alinter S.A., la cual utiliza como defensa para que su marca sea inscrita. Al respecto es importante señalar que, el hecho que la empresa solicitante y apelante invoque el amparo registral de la marca mencionada, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes, por lo que dicho alegato no se acoge.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuesta, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**COOL cola (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, es de uso común, descriptiva y no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COOL cola (DISEÑO)**”.



SETIMO. 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 de 30 de marzo del 2009, 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, treinta y ocho segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COOL cola (DISEÑO)**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69