



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0362-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SUPER COLA (DISEÑO)”**

**PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3927-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 698-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del cuatro de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno-novecientos cincuenta y seis-cuatrocientos veintinueve, en su calidad de apoderada especial de la empresa solicitante **PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S. A.**, una sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, diez segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de mayo de dos mil cinco, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica “**SUPER COLA (DISEÑO)**”, en **Clase 32** la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.”



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley en el Diario Oficial La Gaceta números 156, 157 y 158 de los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009, y dentro del término legal fueron presentadas oposiciones a la inscripción relacionada, por parte de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y THE COCA-COLA COMPANY;** representadas, las dos primeras por el Licenciado Manuel Peralta Volio y la tercera por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas, treinta minutos, diez segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición interpuesta por los apoderados de **FLORIDA ICE FARM COMPANY S.A. Y PRODUCTORA LA FLORIDA y THE COCA COLA-COMPANY,** contra la solicitud de inscripción del distintivo “**SUPER COLA**” en clase 32 internacional, presentada por Tatiana Rojas Hernández, en representación de **PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS,** la se cual deniega.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de abril de 2010, la Licenciada Tatiana Rojas Hernández en la representación indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial acoge las oposiciones presentadas, rechazando el registro solicitado, “**SUPER COLA (DISEÑO)**”, por considerar que el signo propuesto resulta genérico, carente de distintividad y descriptivo para referirse a los productos que pretende proteger en clase 32, siendo además que el vocablo “SUPER” le da una connotación de superioridad, calificando su calidad en relación con otros productos de la misma naturaleza y por ello carece de la capacidad intrínseca para convertirse en un signo, dado lo cual no es susceptible de inscripción al violentar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante manifiesta que la marca SUPER COLA es notoriamente conocida y se encuentra registrada y disponible en otros países de Centroamérica, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, México y República Dominicana. Señala que, este posicionamiento se ha logrado mediante una gran inversión en publicidad, siendo al día de hoy una de las principales bebidas carbonatadas de mayor venta en el mercado centroamericano, que además goza de antigüedad y uso constante. En razón de lo anterior, la marca solicitada es merecedora de la protección especial que nuestro ordenamiento le brinda a las marcas notorias y por ello solicita se continúe con el trámite de registro. Señala que existen antecedentes del uso del término COLA utilizado en otras marcas, tales como BIG COLA, CAFÉ COLA, KINDER COLA, CAFÉ COLA, LATIN



COLA, PLUS COLA, LATIN COLA, MEGA COLA, COLA REY, SALVA COLA, TIKA COLA, MAYA COLA, SMART COLA, INCA COLA y KOLA SHALER, entre otras, inscritas para proteger bebidas gaseosas, y alega que en aplicación del principio constitucional de igualdad, su representada debe ser tratada en igualdad de condiciones, por lo que no puede impedirse el registro solicitado.

Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que lo resuelto por el *a quo* resulta apegado a derecho, pues efectivamente, el signo propuesto “**SUPER COLA (DISEÑO)**”, para la protección de productos en clase 32, resulta genérico y carente de distintividad. Asimismo, puede originar engaño en el consumidor pues, efectivamente, la existencia del término “**SUPER**” podría hacer creer al público consumidor que se trata de productos con una gran superioridad en relación con otros similares que se encuentran en el mercado. Asimismo, el término “**COLA**” da la idea directa de que son bebidas todas hechas a base de, o con sabor a cola, siendo que puede ésta no ser una característica general de dichos productos. Dicho lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó su registro.

**TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en representación de la empresa **PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, diez segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez la cual se confirma. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca descriptiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**