



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual*

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

SOLICITANTE : GRUPO DE LICORES NACIONALES S.A.C.

OPOSITORA : THE COCA-COLA COMPANY

**Sustracción de la materia: Carece de objeto pronunciarse sobre la apelación de la opositora – La solicitud de registro de marca ha sido denegada por otras razones**

Lima, treinta de mayo de dos mil veintidós.

#### I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de febrero de 2022, Grupo de Licores Nacionales S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación **COCALERO**, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la **clase 33** de la Nomenclatura Oficial.

##### **a) De la oposición formulada por The Coca-Cola Company**

Con fecha 18 de junio de 2021, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Cuenta con legítimo interés para formular oposición toda vez que es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de bebidas no alcohólicas y productos similares, que incluye bebidas gaseosas negras (COCA-COLA), bebidas gaseosas de color amarillo (INKA KOLA), bebidas gaseosas en general (FANTA), bebidas con sabor a frutas (AQUARIUS), jugos y néctar de frutas, aguas minerales, bebidas hidratantes, bebidas energizantes, entre otros.
- (ii) El signo solicitado carece de distintividad toda vez que la denominación que lo conforma (COCALERO), en relación con los productos que pretende distinguir, no es capaz de identificar un origen empresarial determinado.
- (iii) El signo solicitado informa directamente sobre el origen o procedencia de los productos que pretende distinguir, es decir, que las bebidas alcohólicas son fabricadas en regiones cocaleras del Perú o que tienen insumos o ingredientes derivados de la coca u hoja de coca.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

Invocó la aplicación del artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486<sup>1</sup>.

**b) De la oposición formulada por Cocalero Productions Limited**

Con fecha 28 de junio de 2021, Cocalero Productions Limited (Irlanda) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular en Bolivia de las siguientes marcas registradas en la **clase 33**:

Marca	Certificado N°
COCALERO	173372-C
COCALERO DE ALTURA	174641-C

- (ii) A fin de acreditar el interés real en el mercado peruano, ha solicitado, en paralelo en Perú, el registro de la marca COCALERO en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, tramitado bajo Expediente N° 903715-2021.
- (iii) El signo solicitado y las marcas registradas en Bolivia y el signo solicitado con anterioridad en el Perú son idénticos a nivel fonético y gráfico, toda vez que comparten la denominación COCALERO.
- (iv) Los signos en conflicto distinguen productos idénticos y vinculados.
- (v) De acceder al registro el signo solicitado producirá riesgo de confusión y error en el público sobre el origen de los productos identificados con una y otra marca.

Invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Artículo 135 de la Decisión 486.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

<sup>2</sup> Artículo 136 de la Decisión 486.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

Mediante proveído de fecha 6 de julio de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la opositora Cocalero Productions Limited que cumpla con acreditar su interés real en el Perú respecto de la marca inscrita en Bolivia con Certificado N° 174641-C.

Mediante proveído de fecha 24 de agosto de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos verificó que Cocalero Productions Limited no cumplió con absolver el apercibimiento antes mencionado, en ese sentido, dejó constancia de que no se considerará como fundamento de la oposición, la marca COCALERO DE ALTURA registrada en Bolivia con Certificado N° 174641-C. Asimismo, dejó constancia de que la oposición andina sólo se basa en la marca COCALERO, registrada en Bolivia con Certificado N° 173372-C, que distingue productos de las clases 33 de la Nomenclatura Oficial, cuyo interés real en el mercado peruano se acreditó con la solicitud de registro efectuada en el Expediente N° 903715-2021.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante Grupo de Licores Nacionales S.A.C. no absolvió el traslado de las oposiciones formuladas por The Coca-Cola Company y Cocalero Productions Limited

Mediante Resolución N° 764-2022/CSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 2022, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró **INFUNDADA** la oposición formulada por The Coca-Cola Company.
- Declaró **FUNDADA** la oposición formulada por Cocalero Productions Limited y, en consecuencia, **DENEGÓ** el registro del signo solicitado.

Al respecto, consideró lo siguiente:

➤ **Con relación a la oposición formulada por The Coca-Cola Company**

**Análisis de distintividad del signo solicitado**

- El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación COCALERO, que alude a los cicales y/o a quien cultiva o explota la coca, así como a alguien relativo o perteneciente a los cicales.
- En ese sentido, la expresión cocalero, evocará ideas relacionadas con algunos de los conceptos previamente mencionados, sin embargo, se deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y los productos que pretende distinguir para establecer una relación entre los significados antes descritos y las

(...)



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir el signo solicitado.

- Dado el carácter evocativo de la denominación que conforma el signo solicitado, este cuenta con aptitud distintiva suficiente para distinguir productos en el mercado.
- El signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que declaró infundada la oposición formulada.

➤ **Con relación a la oposición formulada por Cocalero Productions Limited**  
**Legítimo interés de la opositora**

La opositora se encuentra legitimada para formular oposición andina a la presente solicitud de registro en base a su marca COCALERO (Certificado N° 173372-C), registrada en Bolivia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

**Evaluación del riesgo de confusión**

Al haberse determinado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y productos vinculados y dado que los mismos resultan idénticos, el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que declaró fundada la oposición formulada.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante Grupo de Licores Nacionales S.A.C. no interpuso recurso impugnativo alguno.

Con fecha 20 de setiembre de 2021, la opositora The Coca-Cola Company interpuso recurso de **apelación** únicamente en el extremo que se declaró infundada su oposición por considerar que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la opositora The Coca-Cola Company en su recurso de apelación.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

#### 1. Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo

El artículo 197<sup>3</sup> del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) menciona diversas formas en que puede concluir un procedimiento administrativo, tales como el desistimiento, el abandono, entre otras, señalando que también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

Por su parte, el artículo 321<sup>4</sup> del Código Procesal Civil establece que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo, entre otros, cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.

Sobre esto último, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente:

*“(...) puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el*

<sup>3</sup> Artículo 197.- **Fin del procedimiento**

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

<sup>4</sup> Artículo 321.- **Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo**

Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:

1. **Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional;**
2. Por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable;
3. Se declara el abandono del proceso;
4. Queda consentida la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa sin que el demandante haya cumplido con sanear la relación procesal dentro del plazo concedido conforme al Artículo 451, en los casos que así corresponda;
5. El Juez declara la caducidad del derecho;
6. El demandante se desiste del proceso o de la pretensión;
7. Sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes; o,
8. En los demás casos previstos en las disposiciones legales.

Las costas y costos del proceso se fijan atendiendo a la institución acogida y a la parte que dio motivo a la declaración de conclusión.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

*proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia (que) no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión deducida (...)”<sup>5</sup>.*

Cabe precisar que las normas del Código Procesal Civil resultan de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos en virtud de lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria Final<sup>6</sup>, en concordancia con los artículos IV (numerales 1.2)<sup>7</sup> y V (numeral 2.3)<sup>8</sup> del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444.

**2. Sobre los argumentos de la apelación interpuesta por The Coca-Cola Company**

Mediante Resolución N° 764-2022/CSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 2022, la Comisión de Signos Distintivos:

<sup>5</sup> El Proceso atípico, Buenos Aires, 1983, primera parte, pp. 129 a 133. En: Ticona Postigo. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil, Lima 1996, Tomo II, pp. 845 y ss.

<sup>6</sup> **PRIMERA.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

<sup>7</sup> **Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. **Principio del debido procedimiento.** - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

<sup>8</sup> **Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo**

1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho.

2. Son fuentes del procedimiento administrativo:

(...)

2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.

(...)

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual*

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

- (i) Declaró **INFUNDADA** la oposición formulada por The Coca-Cola Company, al considerar que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.
- (ii) Declaró **FUNDADA** la oposición formulada por Cocalero Productions Limited, al considerar que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado COCALERO y la marca COCALERO (Certificado N° 173372-C) registrada en Bolivia.
- (iii) **DENEGÓ** el registro del signo solicitado.

Si bien dicha resolución ha sido impugnada por The Coca-Cola Company, por haberse declarado infundada su oposición, al considerar que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486, se advierte que la solicitante no interpuso recurso de apelación contra la mencionada resolución, por lo que la denegatoria del registro del signo solicitado ha quedado consentida.

En tal sentido, si bien la opositora The Coca-Cola Company, interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos, no corresponde pronunciarse sobre los argumentos de dicho recurso, puesto que el efecto deseado por la opositora (que se deniegue el registro del signo solicitado COCALERO) ya fue alcanzado por una razón distinta a la que fue materia de su oposición.

En consecuencia, se evidencia un supuesto de sustracción de la materia, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por The Coca-Cola Company, correspondiendo a la Sala precisar que queda firme dicho extremo de la Resolución N° 764-2022/CSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 2022.

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por The Coca-Cola Company

Segundo.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 764-2022/CSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 2022, en el extremo que declaró FUNDADA la oposición



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0752-2022/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 883290-2021/DSD**

formulada por Cocalero Productions Limited y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado por Grupo de Licores Nacionales S.A.C. por resultar confundible con la marca COCALERO (Certificado N° 173372-C) registrada en Bolivia a favor de Cocalero Productions Limited.

**Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Díez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Virginia María Rosasco Dulanto**

**SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH**  
**Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/jpf.