



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1138- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “WAKE UP”

**THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA
COMO SEVEN UP INTERNACIONAL, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8158-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 141-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco, setecientos noventa y cuatro, apoderado de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL**, compañía organizada y existente conforme a las leyes de Irlanda, domiciliada en 20 Reid Street, Williams House, Hamilton, 5-33, Bermudas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas veintiocho minutos cinco segundos del tres de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de agosto de dos mil ocho, por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y nueve, apoderada especial de la compañía **ALIMENTOS IDEAL SOCIEDAD ANÓNIMA** sociedad organizada y existente bajo las leyes de la



República de Guatemala, domiciliada en Ciudad de Guatemala Vía 3,6-69 Zona 4, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WAKE UP**”, en clase 32, 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. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las dieciséis horas veintiocho minutos cinco segundos del tres de agosto de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, disponiendo: “*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)*, contra la solicitud de inscripción de la marca **WAKE UP**; en clase 32 internacional; presentada por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en representación de **ALIMENTOS IDEAL SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge.**, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

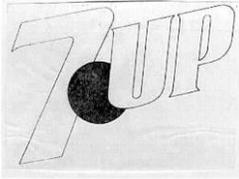
I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita las siguientes marcas a

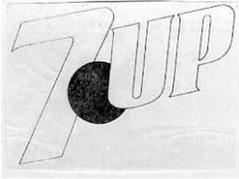


favor de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING CO.OF IRELAND (CC.,**(Ver folios 59 al 66 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) **SEVEN UP** bajo el registro número 19860, para proteger en clase 32 internacional bebidas suaves, siropes, extractos y sabores para fabricar bebidas.

2) **UP** bajo el registro número 24818 para proteger en clase 32 internacional, bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.



3)  bajo el registro número 60075 para proteger en clase 32 internacional bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.



4)  bajo el registro número 60078 para proteger en clase 32 internacional bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.

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



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. En el memorial de agravios el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)**, manifestó que no puede el Registro de Marcas en la resolución recurrida, ignorar el hecho de que su representada tiene inscritas como marcas “UP”, “7UP” y “SEVEN UP”, que en todas ellas la característica principal y núcleo de la marca es la partícula “UP”, que ha identificado los productos de su representada desde hace muchos años y que a los consumidores al escuchar “UP” o “SEVEN UP”, inmediatamente relacionan la marca con bebidas propias de su representada, que el solicitante se vale del prestigio de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)**, para colocar las marcas indicadas, agregando en la solicitud la partícula “UP”, por lo que considera que no es cierto que existan suficientes elementos diferenciadores que hagan distinguir a las marcas de su representada respecto de la marca “WAKE UP”, porque además de poseer la marca de su representada en su construcción gramatical, intenta distinguir los mismos productos que han caracterizado a la empresa que representa desde hace ya más de 50 años.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)**, por haber considerado lo siguiente: “(...) Así, se observa que el signo solicitado WAKE UP se caracteriza por ser denominativo y únicamente comparte con la marca inscrita “SEVEN UP” (registro 19860) la partícula UP, siendo que las cuatro letras (WAKE) las que le otorgan el carácter distintivo y le permite al signo solicitado identificar los bienes que protege frente a otras marcas de la misma especie o naturaleza, en este caso el signo del oponente. Otro elemento a considerar es que el signo SEVEN UP (registro 19860), se encuentra acompañada de la palabra “SEVEN”, que traducida al español se entiende como “siete”,(...)



lo cual genera que tanto gráficamente y a nivel de pronunciación no exista similitud en estos campos entre los signos señalados. En el caso de la marca “7 UP (DISEÑO)” (registro 6886), la cual acompaña la partícula común (UP), con el número 7, presenta suficientes elementos diferenciadores con respecto a la marca solicitada, máxime si se toma en cuenta que se trata de un signo mixto, el cual está compuesto de un cuadrado de color negro, en el medio aparece el número “7” con el término “UP” y el diseño de un círculo incompleto sobrepuesto, por lo que el diseño acentúa más diferencias entre ambos signos. Al analizar la marca inscrita 7UP (DISEÑO) (registro 60075), la cual está compuesta por la partícula “UP”, y el número “7”, se trata de un signo mixto(...) por lo que el diseño acentúa más las diferencias entre los signos en conflicto. Finalmente al comparar la marca inscrita “UP” (registro 24818) con la marca solicitada “WAKE UP”, a pesar de que ambos signos son del tipo denominativo y que estos comparten la partícula “UP”, por lo que el término “wake” del signo solicitado permite que sea diferenciado del signo inscrito “UP” y lo que le otorga distintividad necesaria para que el signo sea reconocido por los consumidores que gustan de consumir de este tipo de bebidas...”

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un



riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de

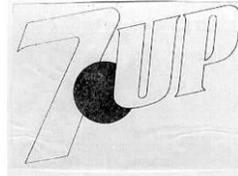


valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “WAKE UP” que es una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentran las marcas inscritas “SEVEN UP”, “UP” que también son denominativas, según puede desprenderse de la certificación que constan en el



y



expediente (ver folios 59 al 62) y las marcas.
que son marcas mixtas.

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son denominativos y mixtos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son estos:

MARCA SOLICITAD CLASE 32

WAKE UP

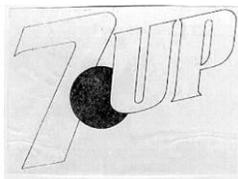
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

MARCAS INSCRITAS Oponente CLASE 32

SEVEN UP

Registro 19860

bebidas suaves, siropes, extractos y sabores para fabricar bebidas.



Registro 60075

Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.



Registro 60078

Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.

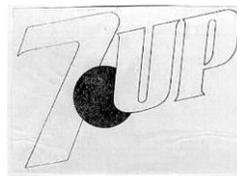
En la resolución recurrida, el Registro apunta que realizado el cotejo gráfico, se puede determinar que la marca solicitada analizada de manera completa con el signo oponente, denota que a pesar de que los signos comparten las letras “UP”, el análisis de los signos debe realizarse en forma conjunta, que el signo solicitado **WAKE UP** se caracteriza por ser denominativo y únicamente comparte con la marca inscrita “**SEVEN UP**” la partícula “**UP**”, siendo que las cuatro letras (**WAKE**) las que le otorgan el carácter distintivo y le permite al signo solicitado identificar los bienes que protege frente a otras marcas de la misma especie o naturaleza, en este caso el signo del oponente., que en el signo **SEVEN UP** se encuentra acompañada de la palabra “**SEVEN**”, que traducida al español se entiende como “siete,” lo



cual genera que gráficamente y a nivel de pronunciación no exista similitud, que en el caso de la marca “**7 UP (DISEÑO)**” la cual acompaña la partícula común (**UP**), con el número 7, presenta suficientes elementos diferenciadores con respecto a la marca solicitada, aunado al diseño que acentúa más diferencias entre ambos signos., por su parte al analizar la marca inscrita **7UP (DISEÑO)** la cual está compuesta por la partícula “UP”, y el número “7”, se trata de un signo mixto por lo que el diseño acentúa más las diferencias entre los signos en conflicto y respecto al cotejo con la marca inscrita “UP” con la marca solicitada “WAKE UP”, a pesar de que ambos signos son del tipo denominativo y que estos comparten la partícula “UP”, por lo que el término “WAKE” del signo solicitado permite que sea diferenciado del signo inscrito “UP” y lo que le otorga distintividad necesaria para que el signo sea reconocido por los consumidores que gustan de consumir de este tipo de bebidas.

Este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca solicitada “WAKE UP”, no tiene similitud, con las marcas inscritas a nombre de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)**, no obstante que ambas protegen los mismos productos a saber bebidas no alcohólicas y comparten los mismos canales de comercialización, el consumidor de este tipo de productos no asociaría que los mismos provienen de una misma casa comercial, su distinción permite su coexistencia registral, y en este caso no se provocaría un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca solicitada “WAKE UP”, y las marcas



inscritas “SEVEN UP”, “UP”) y las marcas

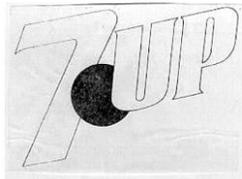
y



inscritas, es factible su coexistencia registral, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede diferenciar la procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, no existe similitud gráfica ni fonética entre la marca solicitada “WAKE UP”, y las marcas inscritas “SEVEN UP”, “UP”) y las



marcas y . 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 Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)** y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

SEXTO. 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 mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, (CONOCIDA COMO SEVEN UP INTERNACIONAL)** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las dieciséis horas veintiocho minutos cinco segundos del tres de agosto de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.