



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0061-TRA-PI

Solicitud de Oposición a Inscripción de la marca de Fábrica y de Comercio (TOMA VIDA) (32)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-625)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 485-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la abogada ***María del Pilar López Quirós***, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601, con oficina en San José, ***Apoderada de la Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, Sociedad Anónima***, con plaza y existencia conforme a las leyes de Guatemala, 44 calle 2-00, Zona 12, Ciudad de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cincuenta y un minutos veinticuatro segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y ocho minutos cincuenta segundos del veinticinco de enero del 2013, la abogada ***María del Pilar López Quirós***, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***“TOMA VIDA”*** en Clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.



SEGUNDO: Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 65, 66 y 67 de los días 4, 5 y 8 de abril del 2013 (folio 31) dentro del término de ley; siendo que al ser las trece horas treinta y seis minutos quince segundos del cuatro de junio del dos mil trece, el **abogado Manuel E. Peralta Volio, Apoderado Generalísimo de Productora La Florida, S.A.**, presenta Oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **TOMA VIDA** (diseño) en clase 32, de la Compañía **de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, S.A.**

Productora La Florida, S.A. alega que tiene un interés legítimo en que la solicitud de marca de fábrica y comercio que se pretende inscribir sea rechazada, por la posibilidad de confusión asociativa. Además puede inducir a error al público consumidor. Manifiesta que Productora La Florida, S.A. es propietaria exclusiva de las Marcas: **VIDA** - clase 32 – Registro 74799 – registrada el 2/27/1991 – para alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezclas o combinaciones de los mismos. **PURA VIDA (PURE LIFE)** – clase 32 – Registro 88290 – registrada el 9/7/1994 - para Agua y bebidas naturales y similares. **PURA VIDA** – clase 33 – Registro 150520 – registrada el 12/10/2004 - para Bebidas alcohólicas (con excepción de la cerveza). **TROPICAL, TOMESE LA VIDA!** – clase 32 – Registro 220986 – registrada el 8/31/2012 - para Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. **TROPICAL TOMESE LA VIDA!** – clase 50 – Registro 220991 – registrada el 8/31/2012 - para promocionar bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas en relación con la marca Tropical, cl.32 N° 126530, inscrita 21/06/2001. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33 – Registro 223163 – registrada el 12/13/2012 – para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompopo, rompopo con alcohol. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33 – Registro 223164 – registrada el 12/13/2012 - para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompopo,



rompope con alcohol. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33 – Registro 223166 – registrada el 12/13/2012 - para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompope, rompope con alcohol. Que el signo solicitado intenta proteger productos idénticos a los ya reivindicados y es similar (gráfica, fonética e ideológicamente) a las marcas **VIDA**, **PURA VIDA**, **TROPICAL**, **TOMESE LA VIDA** y **VIDA LA FLORIDA**. Agrega que las evidentes similitudes gráficas y fonéticas no tienen fuerza distintiva por encima de marcas prioritarias, por el contrario, las diferencias son insignificantes y su coexistencia registral y comercial perjudicaría al opositor como al público consumidor, solicitando que se deniegue el registro de la marca objetada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cincuenta y nueve minutos y veintiocho segundos del veinte de junio del dos mil trece, traslada la oposición al gestionarte.

CUARTO. Que la abogada **María del Pilar López Quirós**, representante de la empresa solicitante considera que las marcas indicadas por el opositor son susceptibles de coexistir, ya que la palabra “Vida” es de uso común y no le otorga ningún carácter distintivo a la marca.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cincuenta y un minutos veinticuatro segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta..., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TOMA VIDA”.**

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas diecisiete minutos veintisiete segundos del veinticinco de noviembre del dos mil trece, la Abogada **María del Pilar López Quirós** en la representación indicada, presentó recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, misma que fue



admitida por este Tribunal.

SETIMO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fabrica y comercio propiedad exclusiva de **Productora La Florida, S.A.** las Marcas: **VIDA** - clase 32 – Registro 74799 – registrada el 2/27/1991 – para alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezclas o combinaciones de los mismos. **PURA VIDA (PURE LIFE)** – clase 32 – Registro 88290 – registrada el 9/7/1994 - para Agua y bebidas naturales y similares. **PURA VIDA** – clase 33 – Registro 150520 – registrada el 12/10/2004 - para Bebidas alcohólicas (con excepción de la cerveza). **TROPICAL, TOMESE LA VIDA!** – clase 32 – Registro 220986 – registrada el 8/31/2012 - para Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. **TROPICAL TOMESE LA VIDA!** – clase 50 – Registro 220991 – registrada el 8/31/2012 - para promocionar bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas en relación con la marca Tropical, cl.32 N° 126530, inscrita 21/06/2001. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33



– Registro 223163 – registrada el 12/13/2012 – para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompopo, rompopo con alcohol. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33 – Registro 223164 – registrada el 12/13/2012 - para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompopo, rompopo con alcohol. **VIDA LA FLORIDA** – clase 33 – Registro 223166 – registrada el 12/13/2012 - para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompopo, rompopo con alcohol. (*ver folios 47 a 53*).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición interpuesta por el representante de Productora La Florida S.A. sobre la solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “**TOMA VIDA**” fundamentado en doctrina y jurisprudencia marcaria, por considerar que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, acogiendo la oposición planteada. Por su parte, la apelante no manifiesta agravios, mientras que el oponente solicita la confirmación de la resolución apelada, y manifiesta que el distintivo que se pretende inscribir, no cuenta con suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas respecto de las marcas de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra amplia normativa marcaria es clara en puntuar que debe negarse la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro registrado anteriormente, en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un **riesgo de confusión** en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 la denominación planteada tiene una fonética similar 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 términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho Marcario 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), y por último **tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto**.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido,



de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos también, 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 relacionar. 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 concreto, examinada la marca que se pretende inscribir “**TOMA VIDA**” choca indubitablemente con las antecesoras ya registradas por el oponente. Las marcas resultan similares en su contexto al tener en común la palabra “**VIDA**” que se repite en todas y cada una de los signos publicitados. Razón por la que dicha inscripción causaría confusión al consumidor, nótese que al contener el signo solicitado elementos idénticos a los de los inscritos provoca una idea equivocada al consumidor, haciéndolo pensar que los productos que protege el signo solicitado, son propios de la familia de la marca inscrita alrededor del vocablo “**VIDA**”. Lo anterior porque el solicitante está utilizando el elemento común y preponderante de los signos, sea la palabra “**VIDA**”, provocando que ellos sean asociados entre sí, y que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los productos. El inscribir un signo en contra del derecho de exclusiva que goza un tercero, se atenta contra los principios de



publicidad y seguridad registral, que resguarda el artículo primero de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, N° 3883, que en lo que interesa dice:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. (...)”

El opositor lleva razón en defender las marcas inscritas a nombre de su representada, no solo por la similitud que presenta, sino también a la clase de productos que se pretende proteger y que corresponde a la ***“Clase 32 – Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*** que son productos iguales o similares a los protegidos por los inscritos. Es un hecho que al consumidor medio le provocaría error y por ende riesgo de asociación al momento de ejercer su derecho de consumo, pues ambas marcas protegen en general bebidas, siendo inevitable que el público consumidor no distinga ***“TOMA VIDA”*** de los productos ya protegidos por la empresa Productora La Florida, S.A.

A grosso modo:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”, y así lo ha respetado desde el año 1964 la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resultan las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. No solo eso, prima la protección de los derechos de los titulares de marcas, y esto representa un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:



“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de las marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la *Apoderada de la Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, S.A.* contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las nueve horas cincuenta y un minutos veinticuatro segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, la que se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada *María del Pilar López Quirós*, en representación de la *Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, Sociedad Anónima*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas cincuenta y un minutos veinticuatro segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, lo que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca “**TOMA VIDA**” presentada por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la **Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, Sociedad Anónima, denegando la inscripción de dicha marca**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora