



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2014-0747-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “VIVE SOY (diseño)”

GRUPO LECHE PASCUAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-8143)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 551-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-uno-ochocientos cuarenta-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de España, con domicilio en Carretera de Palencia s/n 094000 Aranda de Duero Burgos España, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, doce segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de setiembre del dos mil trece, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2013-8143**, para proteger y distinguir: “zumos de frutas a base de soja, bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las catorce horas, treinta y cuatro minutos, doce segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada. El Registro referido en resolución dictada a las ocho horas, diez minutos, cincuenta y seis segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de apelación y mediante resolución de la misma horas, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PEPSICO, INC**, la marca de fábrica “**VIVE HOY**”, desde el 1 de julio del 2013, vigente hasta el 1 de julio del 2023, bajo el registro número **228209**, que protege y distingue “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas carbonatadas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase **32** Internacional. (Ver folios 197 a 198).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio para la protección de “zumos de frutas a base de soja, bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 197 y 198 la marca de fábrica: “**VIVE HOY**”, registro número **228209** en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud presentada con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.



La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de setiembre del 2014, argumenta: **1)** A folio 98 del expediente, la empresa recurrente hace referencia a la existencia de varios registros marcarios. **2)** Que debe tomarse en cuenta el principio de visión en su conjunto y el principio de especialidad. **3)** Que la palabra inglesa SOY, es similar a la palabra española SOYA, y el diseño de la marca interesada contempla una hoja germinada a modo de semilla de soya.

Antes de entrar al fondo del asunto que nos ocupa, es importante indicar, que revisado el expediente se encuentra que de conformidad con el artículo 315 del Código Procesal, el Registro de la Propiedad Industrial, corrige el procedimiento al encontrarse que existe en la corriente registral una marca inscrita similar y por ende debía hacer la prevención del artículo 14, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual anula y retrotrae el análisis a esa fase, de ahí que no resulte procedente la oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, cebe mencionar, que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) y b) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese



que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.**, pretende inscribir la marca de fábrica y de comercio



para proteger y distinguir **“zumos de frutas a base de soja, bebidas a base de soja que sean sucedáneos de la leche”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, a dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio le opuso la marca de fábrica **“VIVE HOY”**, inscrita bajo el registro número **228209**, que protege y distingue **“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas carbonatadas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”**, en clase **32** Internacional. (Ver folios 197 a 198).

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°

65 del 4 de abril del 2002, vemos que la marca solicitada  es **mixta**, consistente como lo indica la solicitante a folio 1 del expediente, en un círculo en color amarillo, en cuyo interior se encuentran las palabras **“VIVE SOY”** escritas en color verde y en el extremo interior de la letra **“y”**, se observa el diseño de una hoja. La marca de fábrica **“VIVE HOY”**



es **denominativa compleja** formada de dos palabras “**VIVE**” y “**HOY**”. Del cotejo, puede observarse que la marca que se solicita incluye la inscrita, dado que comparten el término “**VIVE**”, siendo que éste elemento en común que encabeza cada signo **VIVE SOY-VIVE HOY**, crea una fuerte **similitud visual** entre el público consumidor. La única diferencia en la marca propuesta “**VIVE SOY**” es la letra “S”, la cual se torna insuficiente para evitar crear confusión en el consumidor, y el diseño que la acompaña no va más allá, en virtud que es en la parte denominativa, sobre la cual va a recaer la atención de los compradores. Por lo que podríamos decir, que éstos al tener frente las marcas **VIVE SOY-VIVE HOY**, podrían pensar de forma errónea que la mismas poseen un único origen empresarial, que en este caso sería la empresa **PESIPCO, INC**, titular del signo registrado.

Aunado, a ello, al contener los signos tal similitud dentro de su estructura gráfica **VIVE SOY-VIVE HOY**, y al compartir el término “**VIVE**”, situado al inicio de cada denominación trae como consecuencia que su pronunciación suene y se perciba de manera análoga. Por lo que el consumidor puede caer en riesgo de confusión a nivel **auditivo**.

Desde el punto de vista **ideológico**, los distintivos marcarios comparten la palabra “**VIVE**” que es el elemento al cual los consumidores le dan mayor importancia.

De acuerdo al análisis realizado, se concluye que entre la marca propuesta y el signo inscrito existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que el distintivo marcario solicitado frente al registrado genera confusión entre el público consumidor. De ahí que considera este Tribunal que de acuerdo al numeral 24, inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “**Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos**”.



Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión de los conjuntos



marcarlos y **“VIVE HOY”** cuando se lleva a cabo el cotejo de la lista de productos de uno y otro signo. La marca solicitada pretende distinguir en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, **“bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche”**, y la marca inscrita protege en la misma clase, **“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas carbonatadas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”**, siendo, que entre éstos podría existir conexidad, por tratarse de productos de una misma **naturaleza** (bebidas), los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta, y tipo de consumidor al que van destinados. Ello, podría causar riesgo de confusión y de asociación al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya que como se dijo líneas atrás puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de la que se encuentra inscrita bajo el registro número **228209**, propiedad de la empresa **PEPSIC, INC.**

De lo expuesto, se concluye que los signos en conflicto no pueden coexistir en el comercio sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial, por lo que resulta aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto, a lo que plantea la empresa recurrente, en cuanto a que existe, varios registros según folio 98 y siguientes de la marca, se indica que cada análisis es independiente y además aplica la legislación nacional y la preexistencia de registro en otros países no es vinculante.

En cuanto que debe tomarse en cuenta el principio de visión en su conjunto y el principio de especialidad. Sobre este aspecto, cabe indicar, que el Registro de la Propiedad Industrial



analiza ambos signos  y “VIVE HOY” como un todo siendo el elemento tópico **VIVE** y por ende se legitima el posible riesgo de confusión y de asociación. En lo relativo al Principio de Especialidad, considera este Tribunal que dicho principio no es aplicable, dado que los signos son semejantes gráfica, fonética e ideológica, además, los productos que intenta proteger la marca propuesta y los que distingue el signo inscrito son de una misma naturaleza “bebidas”.

Sobre el significado de soy como soya evidentemente el término soy no evoca ni tiene ese alcance pues por sí sola la palabra soya ya tiene un concepto en español definido.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente, declarar **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, doce segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**. Denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**VIVE SOY (diseño)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, doce segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“VIVE SOY (diseño)”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.