



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0306-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “SoyVida (Diseño)”

GLORIA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 508-2004)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 795-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-857-192, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos con diecisiete segundo del veinte de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de enero de 2014, por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la república de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SoyVida.”**

Diseño:



En **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: “*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.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos con diecisiete segundo del veinte de marzo de dos mil catorce, se resolvió; “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...].”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **GLORIA S.A**, interpone para el día 31 de marzo de 2014, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cinco minutos con cincuenta y dos segundos del dos de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...]; **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,** [...].”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** cuenta con el siguiente registro:

- **Marca de fábrica y comercio:** “**VIDA**”, registro número **74799**, en **clase 32** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezcla o combinaciones de los mismos.”* (doc. v.f 50, 51)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SoyVida (Diseño)**” presentada por la empresa **GLORIA S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas **VIDA**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **GLORIA S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que no es suficiente la existencia de otros signos que utilicen la terminología



VIDA y **VIDA BUENA** para rechazar la solicitud de su representada. Por cuanto las marcas inscritas tienen suficientes elementos de distinción que no permitiría posibilidad de confusión. Que entre los signos cotejados existen varias diferencias desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, siendo que desde el punto de vista fonético el término vida es solo un componente de la solicitud, en virtud de que debe leerse como una sola frase SoyVida. Desde el punto de vista gráfico el diseño es totalmente distinto con colores específicos, lo cual haría más claro para el consumidor su elección y a nivel ideológico la posibilidad de confusión es nula. Que los signos inscritos protegen productos muy específicos, mientras que la solicitud de su representada protege una diversidad de productos. Que ante las citadas consideraciones es claro que la marca propuesta por su representada no trasgrede el artículo 8 de la Ley de Marcas. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. Este Tribunal, no se pronunciara con respecto al signo marcario “VidaBuena” bajo registro número 147530, propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA ZUA-RAD COSTA RICA S.A., inscrito el 27 de mayo de 2004 y vigencia al 27 de mayo de 2014, en virtud de que de la presente certificación se extrae que el mismo se encuentra caduco, por lo que para los efectos del presente pronunciamiento carece de interés actual. Aunado a que en la resolución venida en alzada, tampoco fue considerado dentro del cotejo marcario realizado a los signos en conflicto.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o



el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SoyVida (Diseño)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con el signo inscrito **VIDA** que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas “**SoyVida (Diseño)**” y “**VIDA**” a **nivel gramatical** se desprende que ambas comparten en común la palabra “vida” que contiene el signo inscrito, lo cual no le proporciona a la denominación propuesta el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, pese a que el signo propuesto contiene elementos diferentes como lo son la tipografía utilizada y los colores en su diseño, no podríamos considerar que esta particularidad con relación al inscrito le proporcione la distintividad requerida, por cuanto debemos recordemos también que las empresas utilizan este tipo de políticas para comercializar sus productos en el mercado, por lo que el consumidor al verla podría considerar que se trata de los mismos productos que comercializa la marca inscrita, pero bajo una nueva presentación, lo cual inminentemente lesionaría los derechos del titular de la marca inscrita.

En este mismo sentido, cabe destacar que al contener las denominaciones tal identidad dentro de su estructura gráfica, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**, dado que como se ha analizado a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán como si fuese la misma marca.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que la marca inscrita propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., data del año de 1991 por lo que ello implica que el



consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto a dichos productos, lo que constituye un elemento más para que el consumidor confunda los productos que se pretenden comercializar. Máxime, que el signo propuesto pretende comercializar entre otros, los mismos productos que comercializa la marca inscrita en clase 32 internacional.

Obsérvese, en este sentido que la marca de fábrica y comercio: “**VIDA**”, inscrita bajo registro número 74799, en clase 32 internacional protege: “*Alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezcla o combinaciones de los mismos*” (v.f 50, 51), y el signo propuesto “**SoyVida (Diseño)**”, para clase 32 internacional pretende la protección para: “*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*”, sea, que nos encontramos no solo con productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil (bebidas), sino que además de naturaleza relacionada entre sí, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable. Por las anteriores consideraciones no lleva razón el recurrente en sus agravios, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral, y el hecho de que puedan existir signos iguales o similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, para cada caso en particular y conforme a su propia naturaleza bajo la normativa marcaria aplicable para dicho fin, en razón de ello no son de recibo sus aseveraciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signos marcario inscrito propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica “**SoyVida (Diseño)**”, presentada por **GLORIA S.A.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos con diecisiete segundo del veinte de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SoyVida (Diseño)**”, en **clase 32** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora