

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0807-TRA-PI-539-16

Oposición a inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (VIDA LA FLORIDA) (32)

KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2012-4027)

Marcas y otros Signos

VOTO 0092-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del quince de febrero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, apoderada especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en Cartago, Alto de Ochomogo, de la entrada principal de carga de combustible de RECOPE, 500 metros noroeste y 150 noroeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:01:45 horas del primero de agosto del dos mil 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:20:04 horas del 2 de mayo del 2012, el licenciado Luis Manuel Castro Ventura, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-817-470, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **VIDA LA FLORIDA**, 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, bebidas*”

saborizadas y bebidas saborizadas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata”.

SEGUNDO. Que mediante voto 0336-2013 de las 9:50 horas del 12 de abril del 2013, por parte del Tribunal Registral Administrativo, declara: “... *parcialmente con lugar el Recurso de Apelación formulado por ... la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio del dos mil doce, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VIDA FLORIDA”, en clase 32... pero limitada a la protección de CERVEZAS”.*

TERCERO. Que mediante voto 0049-2014 de las 14:25 horas del 16 de enero del 2014, por parte del Tribunal Registral Administrativo, corrige error material del voto 0336-2013, para que se lea correctamente en su Por Tanto, que la marca de fábrica y comercio es “**VIDA LA FLORIDA**”.

CUARTO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 114, 115 y 116, del 16, 17 y 18 de junio del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:13:52 horas del 18 de agosto del 2014, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **COMBO DE VIDA**, en clases 16, 21, 31, 35, 41, 43 y 44, así como en las solicitudes de **COMBO DE VIDA**, en clase 29, 30 y 32.

QUINTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a 8:01:45 horas del primero de agosto del dos mil 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”, presentado por PRODUCTORA LA**

FLORIDA, la cual se acoge.

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:07:38 horas del 26 de agosto del 2016, a licenciada Giselle Reuben Hatounian, en la representación indicada, presentó **recurso de apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce 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 nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial determina que no existieron argumentos desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual declara sin lugar la oposición presentada por la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **VIDA LA FLORIDA**, de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**

Por su parte, la apoderada registral de la compañía KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., en sus agravios indica que su representada tiene registradas la marca **COMBO DE VIDA** en clase 16 desde el 12 de junio del 2014, en clase 21, 31, 35, 41, 43, 44 desde el 4 de abril del 2014, en clase 29 desde el 19 de noviembre del 2015, y en clase 30 desde el 24 de abril del 2015, en clase 32 desde el 19 de noviembre del 2015; mientras que la empresa Productora La Florida presenta su solicitud de la marca de fábrica y comercio **VIDA LA FLORIDA** en clase 32 para proteger y distinguir cervezas, que fue pedida hasta el 15 de junio del 2014.

Manifiesta que al realizar el cotejo correspondiente, y revisar las similitudes gráfica, auditiva e ideológica, demuestra que el consumidor se enfocará en el término VIDA, signo prevaleciente o preponderante, además de que existe una clara similitud entre ambos signos, por cuanto admitir la inscripción de la marca VIDA LA FLORIDA de Productora La Florida, S.A. resulta inadmisibile, pues coinciden en Cervezas de la clase 32 y ello puede confundir al consumidor.

Que de igual forma y con respecto a los productos a proteger por los signos confrontados, son similares y se comercializan y distribuyen a través de los mismos canales y en consecuencia pueden confundir al consumidor y generar un riesgo de asociación, que produciría un efecto portafolio donde el consumidor asocia y considera que los productos son los mismos, relacionados o manufacturados por el mismo fabricante. Por ultimo señala que el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no debe aplicarse, pues se trata de productos iguales y están en la misma clase.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad al que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...***”.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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.

Es entonces que el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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 tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita con que se desea oponer, son las siguientes:

VIDA LA FLORIDA
(solicitada)

COMBO DE VIDA

(inscrita)

Desde el punto de vista gráfico, ambos signos son denominativos, de grafía simple y de un único color negro, aunque ambos signos presentan en común el término **VIDA**, los demás elementos las hacen distintas una de la otra, ya que el consumidor puede diferenciar las palabras **LA FLORIDA** como **COMBO DE**, mismos que no presentan identidad; fonéticamente la única coincidencia es en la palabra **VIDA**, pues al pronunciar en forma global, las restantes que conforman la marca solicitada como inscrita, son ampliamente diferentes. El signo llamado a inscribir **VIDA LA FLORIDA** no tiene identidad gráfica, ni fonética, con la marca oponente **COMBO DE VIDA**. Partiendo de tales significados, se infiere que el signo gestionado cuenta con la necesaria carga distintiva para diferenciar en forma efectiva sus productos, por ende, no es susceptible de generar confusión en el consumidor

Ideológicamente, los significados de los términos utilizados por la marca solicitada e inscrita son las siguientes:

“vida. (Del lat. vita). 1. F. Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. 2. F. Estado de actividad de los seres orgánicos. 3. F. Unión del alma y del cuerpo. 4. F. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. 5. F. Duración de las cosas. 6. F. Modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona, o a las comodidades o incomodidades con que vive. 7. F. Modo de vivir en orden a la profesión, empleo, oficio u ocupación. 8. F. Alimento necesario para vivir o mantener la existencia. 9. F. Conducta o método de vivir con relación a las acciones de los seres racionales. 10. F. Ser humano.” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., pp. 2297.)

“combo₂. (Del quechua kùmpa, mazo de piedra)... 6. Ven. Lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una. (Ibíd., p. 597).

“florida. 1. Adj. Que tiene flores. 2. Adj. Dicho de una cosa: Muy escogida. 3. Adj. Dicho del lenguaje o del estilo: Amena y profusamente exornado de galas retóricas. 4. Adj. Germ. Rico, opulento. (Ibíd., p. 1099).

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: *“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”* (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que similitudes y por ende no existe impedimento alguno para la coexistencia de estas desde el punto de vista registral o comercial.

Como bien lo indica la representación de KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., el punto esencial en el presente proceso es el factor tópico cual es la palabra **VIDA**, y partiendo de esta discusión, este Tribunal concluye que el orden en que encuentra el factor tópico así como la ubicación y significado de los elementos del signo que lo conforman, producen la gran diferencia y no provoca confusión, pues a nivel ideológico el concepto de **COMBO DE VIDA** tiene un sentido distinto a **VIDA LA FLORIDA**.

La marca de fábrica y comercio **VIDA LA FLORIDA**, cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus productos, como fue indicado por el Registro, y aunque el consumidor se enfocará exclusivamente en el término **VIDA**, como elemento prevaleciente o preponderante, la combinación de las palabras en una como en otra, les confiere al conjunto un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados, la conceptualización en conjunto de ambas marcas es disímil y le dan una identidad propia y obvia a cada una.

A primera vista el consumidor podrá valorar las diferencias existentes entre ambas marcas, su primera impresión es determinante y según el examen y comparación de conjunto realizadas entre la marca solicitada e inscrita, existen evidentes diferencias que no harán factible una confusión

visual, auditiva mucho menos ideológica; aplicando las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, sin contravenir las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Con respecto a los otros agravios manifestados por el recurrente, el hecho que la marca registrada **COMBO DE VIDA** en las diferentes clases estén registradas desde el año 2014, no significa que el Registro deba aceptarla e inscribirla de inmediato, esto debido al principio de independencia donde cada marca debe ser analizada según su marco de calificación.

Por último, y en lo que respecta a la aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas, específicamente el principio de especialidad, este no aplica en el presente caso, pues aunque los productos a proteger sean idénticos, similares, y estén en la misma clase, tienen el vigor de poder distinguirse pues el nombre de la marca es diferente y no confundible, como se ha dicho anteriormente.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de **KANI**

MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:01:45 horas del primero de agosto del dos mil 2016, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55