

Expediente No. 2004-0082-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca de Comercio “VIVE”

GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANONIMA

Registro de la Propiedad Industrial

Exp. Original No. 2002-001618

VOTO No. 174-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.

Recurso de apelación presentado por el señor Manrique Constenla Umaña, mayor, casado, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que en fecha cuatro de marzo de dos mil dos, el señor Manrique Constenla Umaña, en la condición indicada, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la marca de comercio “VIVE”, para proteger y distinguir cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, en clase 32 Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa: “...2) *Se rechaza de plano la solicitud de inscripción presentada...*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio de dos mil cuatro, el señor Manrique Constenla Umaña, en la calidad dicha, recurre la resolución supra indicada, interponiendo el Recurso de Apelación, alegando que la resolución impugnada carece de fundamento legal al establecer que entre los distintivos “vive” y el inscrito “viva”, existe similitud gráfica y fonética, cuando la realidad es que ambos términos pueden coexistir sin que se produzcan las hipotéticas confusiones que indica el Registro, por cuanto gráfica, fonética y etimológicamente son distintos.

CUARTO: Que a la sustanciación el recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/ o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos tenidos como Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como tales, los siguientes: **A)** Que en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas, a los tomos trescientos sesenta y ocho, ochocientos cincuenta, novecientos diez y mil cuatrocientos cincuenta y ocho, folios doscientos ochenta y nueve, ciento cuarenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento dos, asientos doscientos setenta, doscientos siete, doscientos cincuenta y cinco y ciento trece respectivamente, consta que el señor Manrique Constenla Umaña, es el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANONIMA (folio 3). **B)** Que de conformidad con el Módulo de Sistema de Marcas, Listado de posibles antecedentes de marcas del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 6 de marzo de 2002, consta la inscripción de la marca VIVA, con número de registro 93160, inscrita en Clase 32 Internacional, el 29 de setiembre de 1995, a

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nombre de INDUSTRIAS CORPORATIVAS DIVERSIFICADAS, cuya fecha de vencimiento es el 29 de setiembre de 2005 (ver folio 05).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: I- **Sobre la marca en general.** Para el análisis y solución del presente asunto, es necesario recurrir a la definición que el ordenamiento jurídico establece en cuanto a la marca. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: *“...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”*. Este artículo que presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece entre otras, la característica indispensable de la distintividad que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular, y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. De esta protección deriva consecuentemente, uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada y que debe tutelar el Registro de la Propiedad Industrial, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión cuando es

utilizada para productos similares. Así las cosas, si existe una confusión en la mente del consumidor, es porque la marca no desempeña su papel diferenciador y es posible que el consumidor no compre el producto que busca. **II.- Sobre los agravios del apelante y lo que se debe resolver.** En el caso que nos ocupa, examinados los agravios expuestos por el personero de la sociedad recurrente, en cuanto a que gráfica, fonética y etimológicamente opera la distinción entre la marca de comercio solicitada **VIVE** y la ya inscrita **VIVA**, por cuanto, el término “VIVE” es una derivación de la palabra “vivir”, que a su vez es un modismo de “vida”, denominación que no tiene similitud alguna con la palabra “VIVA”, y que etimológicamente significa grito de aclamación. Aún y cuando ambos términos tengan un significado diferente, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio **VIVE** guarda semejanza gráfica-fonética con la marca inscrita **VIVA**, propiedad de Industrias Corporativas Diversificadas, ya que vistas en conjunto, pueden crear dentro del mercado confusión al consumidor medio, que es a la persona a quien van dirigidas las marcas y sobre todo a aquel que consume el tipo de productos que ambas protegen, entre otros cerveza, aguas minerales, gaseosas. Otro punto de suma importancia, es que dentro del mercado y concretamente los lugares de expendio al público, los productos que se protegen bajo la clase 32 de la nomenclatura internacional, están expuestos en los mismos estantes, y generalmente, “...el consumidor no compara las marcas que están situadas la una al lado de la otra; en la mayoría de los casos, se ve confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver el producto que lleva la marca que conoce y recuerda más o menos con precisión. El consumidor confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto auténtico que realmente desea comprar. A este respecto, es preciso recordar que el consumidor promedio tiene también una memoria de capacidad promedio, lo que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que está viendo es la que conoce o no. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio.”(Curso

Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales. Módulo III. Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. Manual de Formación de la OMPI). Lo anterior nos lleva también, a un análisis de la parte denominativa de cada signo, en donde podemos observar que en ambas marcas la sílaba tónica se pronuncia en la primera vocal, además de corresponder a la misma letra “i”; el orden de esas vocales es igual y ambas tienen la misma raíz “Viv”, pautas que definitivamente conllevan a que entre ambos signos existe similitud tanto en la pronunciación como en la escritura, lo que es consecuente con lo que al efecto establece el artículo 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: ***“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otras relaciones con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”***, de lo que se desprende, que claramente el ordenamiento jurídico impide registrar como marca, y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, en caso de que se produzca confusión al público consumidor. En el caso que se analiza, del examen y comparación en su conjunto y sin subdividir la estructura entre los signos VIVE y VIVA, privan elementos comunes; por ende, de acceder a la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada por el representante de la empresa Grupo Constenla, Sociedad Anónima, se estaría violentando lo dispuesto en el numeral de cita, por lo cual no es factible el registro de la marca de comercio VIVE y por tal motivo, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Manrique Constenla Umaña, en su calidad dicha, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2002 y para los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Manrique Constenla Umaña, apoderado generalísimo sin límite de suma de Grupo Constenla, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, 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.- **NOTIFIQUESE.-**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada