



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0049-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “cbc toma vida (DISEÑO)”

COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 621-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

Voto No. 483-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo la leyes de Guatemala, domiciliada en 44 Calle 2-00, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y treinta segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de enero de 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“cbc toma vida (DISEÑO)”**, en **Clase 32** de la clasificación 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 en fecha 4 de junio del 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, de esta plaza, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**VIDA**”, “**PURA VIDA**”, “**TROPICAL TÓMESE LA VIDA!**”, y “**VIDA LA FLORIDA**”.

TERCERO. Mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y tres minutos y treinta segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) , Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo de los ADPIC), **se resuelve: Se declara con lugar** la oposición interpuesta por el señor **MANUEL E. PERLATA VOLIO**, apoderado generalísimo de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**cbc toma vida**”, presentado por la señora **MARÍA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada especial de **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se deniega. [...]”.

CUARTO. Mediante escrito presentado en fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con quince minutos del veinte de marzo de dos mil catorce, expresó agravios.

QUINTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados contenido en el Considerando Primero de la resolución venida en alzada, el cual encuentra su sustento legal de folio 47 a folio 53 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“cbc toma vida (DISEÑO)”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual denegó, con fundamento en que:

“[...] Desde el punto de vista gráfico los signos en conflicto coinciden lo suficiente para afirmar que existe una similitud gráfica potencial en lo que respecta a la parte denominativa, esto en virtud de que la marca inscrita esta reproducida casi en su totalidad en la marca que se solicita, y aunque en la marca solicitante contenga las letras “cbc”, este no le brinda mayor distintividad ya que son términos débiles, lo que genera que los términos “VIDA” y “TOMESE LA VIDA” incluido en ambas marcas sean el elemento dominante.

[...]



Desde el punto de vista fonético como elemento dominante las palabras VIDA, TOMESE LA VIDA Y TOMA VIDA a la hora de su pronunciación son iguales, recordemos que la primera impresión del consumidor siempre va hacer los [sic] primeras letras (sin afán de dividir la marca) y al ser estas letras el término relevante de ambas marcas no lleva especial discrepancia siendo esta mínima.

[...]

Nótese que al contener el signo solicitado elementos idénticos (toma y vida) a los del signo inscrito (vida y tómese) provoca una idea equivocada al consumidor haciéndolo pensar que los productos y/o servicios del signo solicitado son parte de la familia de la marca inscrita, esto porque el solicitante está utilizando un elemento común provocando que los signos sean asociados entre sí, es claro que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los productos, [...].

[...]

Por la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el signo presentado por el solicitante y el oponente, existe el riesgo de asociación entre los orígenes empresariales y riesgo de confusión entre los productos de ambas empresas, el cual aumenta por la similar naturaleza de los productos que protegen los signos en conflicto, aunque los productos o servicios a proteger pertenecen a clases distintas, los mismos se relacionan entre sí por la función que desempeñan, y es ahí donde se genera el riesgo de confusión respecto a los productos, así como de asociación empresarial, y considerando el hecho que hoy día existe un mercado tan competitivo, el signo en trámite no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar los productos del solicitante, con respecto a sus similares al carecer de elementos individualizadores que permitan identificarlo a sus homólogos. Así las cosas el permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto a los productos que realmente desea, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado [...].”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada por su representada es incorrecto, por cuanto concluye que la marca VIDA se encuentra diluida para proteger productos en la clase 32, ya que varios titulares comercializan productos identificados con el nombre VIDA y lo que los hace distintivos son los otros términos que le agregan a su marca. Agrega que resulta evidente que el término “VIDA” es usado por diferentes titulares de distintas formas sobretodo en la clase 32, por lo que existe una percepción amplia en el mercado sobre el término que ha permitido que pueda coexistir sin problema con otras denominaciones parecidas, y por esa razón, considera que no lleva razón el Registro en aceptar la oposición.

Señala además, que si se realiza el cotejo en base a los términos que no son de uso común, se observa que existen diferencias que permiten la coexistencia de las marcas, ya que el elemento predominante de la marca presentada es el diseño y las letras CBC. Que estas últimas se encuentran representadas en una letra más grande que los demás elementos y si se realiza el análisis en base a los elementos predominantes y a la vez no comunes, no existe riesgo de confusión, lo anterior en virtud que los elementos que van a quedar en la mente del consumidor una vez enfrentados con los signos opuestos, son muy distintos y eso hace que no sean confundibles.

Finalmente indica que no lleva razón el Registro en señalar que la marca propuesta imita, reproduce, absorbe y usurpa el elemento VIDA ya que esta palabra es de uso común en la clase 32 internacional, por lo que no le otorga carácter distintivo a la marca y por el contrario, el cotejo marcario debe ser realizado en base a los elementos que no son de uso común.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de dicha Ley, y 24 de

su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiere de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca.

QUINTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “cbc toma vida (DISEÑO)” COMO MARCA. Debe de establecer este Órgano de alzada que la marca solicitada, es un signo mixto, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa. Además es complejo, por contener las letras “cbc”, las palabras “toma” y



“**vida**” y también la parte figurativa, razón por la que debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**cbc toma vida (DISEÑO)**” y las inscritas “**VIDA**”, “**PURA VIDA**”, “**TROPICAL TÓMESE LA VIDA!**”, y “**VIDA LA FLORIDA**”, observa este Tribunal que el elemento preponderante de la marca propuesta son las letras “**cbc**”, y que además se constituye en el factor tópico de esta, siendo en la parte denominativa en conjunto con la figurativa donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**cbc toma vida (DISEÑO)**”, determinado como un signo mixto complejo según se dijo, con las marcas inscritas a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, no se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas “**VIDA**”, “**PURA VIDA**”, “**TROPICAL TÓMESE LA VIDA!**”, y “**VIDA LA FLORIDA**”.

En virtud de lo anterior, esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante son de recibo, toda vez que analizada la denominación de la marca solicitada “**cbc toma vida (DISEÑO)**”, en forma conjunta, a pesar de estar



compuesta por dos palabras de uso común como lo son los vocablos “TOMA” y “VIDA”, cuyo significado ya fue indicado en la resolución apelada y que es avalado por este Tribunal, considera esta instancia que no existe motivo alguno para impedir su protección, ya que ésta como puede apreciarse, está conformada además por las letras “cbc”, las cuales de forma contraria a como lo señaló el Órgano a quo resultan suficientemente distintivas, constituyéndose además en el factor predominante del signo solicitado en conjunto con su parte figurativa, y por ende hace posible la coexistencia de las marcas opuestas enfrentadas con la marca propuesta.

Concluye este Tribunal que la marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonética e ideológicamente para poder coexistir registralmente con las marcas inscritas por la empresa oponente.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y treinta segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se rechace la oposición interpuesta y en su lugar se proceda a acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**cbc toma vida (DISEÑO)**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE EL 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y treinta segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la que en este acto se revoca. Se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**cbc toma vida (DISEÑO)**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario