

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0253-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “VAQUERO VALIENTE (DISEÑO)”

INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 1734-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

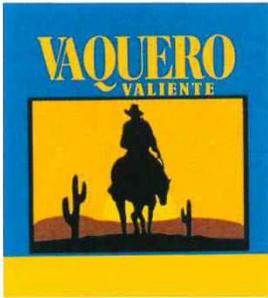
VOTO 0520-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Kilometro 136.5 Carretera al Pacífico, Aldea Nahualate, Municipio de Chicacao, Departamento de Suchitepéquez, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:54 horas del 18 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2017, por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, de calidades anteriormente indicadas y en su en su condición de apoderado especial de la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



En clase 33 internacional, para proteger y distinguir: ***“Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)”***.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:23:54 horas del 18 de abril de 2017, se resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la compañía solicitante INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, interpuso para el 4 de mayo de 2017 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Por resolución dictada a las 10:40:02 horas del 9 de mayo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...*”, y por medio del auto de las 10:41:03 horas del 9 de mayo de 2017, dispone: “... *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. A la sustanciación 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 o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio “GUARO VAQUERO”, registro 257496, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa NUECES DEL ZURQUÍ LIMITADA, inscrita el 1 de diciembre de 2016 y vigente al 01/12/2026. (v.f 15 legajo de apelación)

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 “VAQUERO VALIENTE (DISEÑO)” en clase 33 internacional, presentada por la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI 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 la marca inscrita “GUARO VAQUERO”, en clase 33 internacional, propiedad de NUECES DEL ZURQUÍ LIMITADA, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual se 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, la representación de la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, dentro de sus agravios manifestó: 1) Que signo es original, novedoso y evocativo, si bien es cierto los signos tienen varios elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva. 2) Registros de marcas deben ser vistos como un conjunto y no partir sus elementos de forma separada, lo cual no hace el registro. 3) Que la marca solicitada cuenta con denominación y diseño, los cuales hacen que la marca a nivel de conjunto sea distinguible, ya que no cuenta con elementos descriptivos respecto de los servicios (sic) que pretende proteger. 4) Que los requisitos originalidad y novedad requeridos, si se cumplen a cabalidad, no existe en el mercado otro signo igual al propuesto que, analizado como un conjunto, distinga las bebidas alcohólicas (a excepción de cerveza), es la primera y única en el mercado con dicha denominación para distinguir tales productos, cumpliendo a cabalidad el requisito fundamental en todo derecho de propiedad intelectual, la originalidad. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de la solicitud de registro.

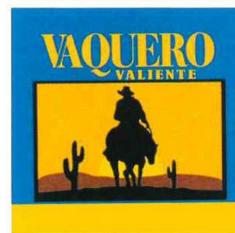
CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, se escuchan de manera similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando se evoca una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.



Para el caso bajo estudio, obsérvese que el signo propuesto con relación al

registro inscrito “GUARO VAQUERO”, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; tiene más similitudes que diferencias, en su entorno fonético y gráfico.

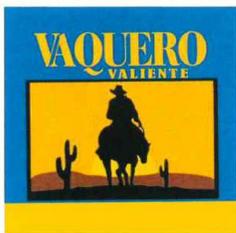
Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico la similitud se da por la incorporación de la frase “VAQUERO” la cual se encuentra inmersa en su totalidad en el contenido del registro inscrito, siendo este un elemento común entre ellas. Que para los efectos fonéticos se pronuncian igual, situación la cual conlleva a que el consumidor al verlos los pueda relacionar con los productos que comercializa la titular de la marca inscrita. Por otra parte, el elemento denominativo que acompaña el factor tópico analizado, sea, la expresión “valiente” no generan la suficiente distintividad para permitir la coexistencia de ambos signos.

En el campo semántico al utilizar el mismo factor común “VAQUERO” las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor y en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada, aunado a que -también a nivel del diseño- la figura empleada representa sin lugar a dudas al “VAQUERO”, con lo cual se refuerza dicho concepto ya contenido en el signo inscrito.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece: “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Obsérvese, que la marca inscrita “GUARO VAQUERO” en clase 33 internacional, propiedad de la empresa NUECES DEL ZURQUÍ LIMITADA, tal y como se desprende a folio 15 del legajo de apelación, protege y comercializa: “Guaro”, que con relación al signo marcario propuesto



en clase 33 internacional, que pretende proteger y comercializar: “bebidas alcohólicas (excepto cerveza)”, se trata de los mismos productos protegidos, pues el guaro es una bebida alcohólica, que no es cerveza; por tanto, estaría incluida en los productos pretendidos por la solicitante, con los mismos canales de distribución y exactamente los mismos consumidores, situación que inevitablemente generará en el consumidor asociación empresarial, por ende, error o confusión con respecto a los productos que comercializa una u otra empresa y como consecuencia de ello procede su rechazo.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la compañía INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, señaló en su escrito de agravios que el signo propuesto por su mandante es original, novedoso y evocativo. Si bien es cierto los signos tienen varios elementos con un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva. Al respecto, cabe aclarar al petente que al emplearse elementos ya contenidos en un signo inscrito, el cual no solo lo hace similar en su conformación gramatical, sino que, además pretenda la comercialización de productos similares o relacionados, hace que la propuesta carezca de los citados presupuestos de “originalidad y novedad”, por ende, sea carente de aptitud distintiva para obtener protección registral.

Agrega el apelante que la calificación de un signo debe ser de forma conjunta y no partir sus elementos de forma separada, lo cual no hace el Registro. Al respecto, cabe indicar que para el

análisis de los signos cotejados el calificador registral debe tomar en cuenta la unidad del signo solicitado, como además el contenido del registro inscrito; que implica su cotejo integral con todos los pasos que considera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y determinar si los denominativos son similares entre sí, como además, si los productos solicitados son iguales o se encuentran relacionados con los que protege y comercializa la marca inscrita, logrando de esa manera establecer si procede o no su registración, tal y como se desprende del procedimiento de calificación instruido por el Registro de la Propiedad Industrial en el caso que nos ocupa. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

De todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su inscripción registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresarial en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:54 horas del 18 de abril de 2017, la cual en este acto se confirma.

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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa

INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:54 horas del 18 de abril de 2017, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VAQUERO VALIENTE (DISEÑO)” en clase 33 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. -**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora