

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0274-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CAMPESTRE (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11048-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1000-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos del once de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2012, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CAMPESTRE (DISEÑO)”**, en Clase 32 de la clasificación internacional para proteger y distinguir **“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veintinueve minutos del once de febrero de dos mil doce, rechazó de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada López Quirós**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que a nombre de la empresa MERCADEO UNICO, S.A., se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial y vigente hasta el 18 de setiembre de 2016, la marca de fábrica **“SABOR CAMPESTRE (DISEÑO)”** bajo Registro **No. 162061**, en Clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. (Ver folios 30 y 31).



2.- Que a nombre de la empresa COMPAÑÍA NUMAR, S.A., se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial y vigente hasta el 27 de julio setiembre de 2014, la marca de fábrica ***“SABOR CAMPESTRE (COUNTRY TASTE)”*** bajo Registro No. **87657**, en Clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Jugos, refrescos y otras bebidas no alcohólicas”*. (Ver folios 44 y 45).

3.- Que a nombre de la empresa COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A., se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial y vigente hasta el 07 de julio de 2016, la marca de comercio ***“MAÑANA CAMPESTRE”*** bajo Registro No. **160141**, en Clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. (Ver folios 46 y 47).

4.- Que a nombre de la empresa COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A., se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, dado que la misma caducó el 07 de mayo de 2013, la marca de comercio ***“CAMPESTRE (DISEÑO)”*** bajo Registro No. **133218**, en Clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas”*. (Ver folios 48 y 49).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que se presenta identidad con un signo inscrito previamente a nombre de otro titular, que protege los mismos productos y respecto del cual se produce un inminente riesgo de confusión en los consumidores.

Inconforme, manifiesta el apelante que el signo pretendido ***“CAMPESTRE (DISEÑO)”***, es



un signo mixto, conformado por elementos que al ser analizados en forma conjunta, como dispone nuestra legislación marcaria, hacen que se diferencie de la marca registrada **“SABOR CAMPESTRE (DISEÑO)”**. Advierte el recurrente al Registro de la Propiedad Intelectual que debe *“...tomar en cuenta que en las marcas MIXTAS el diseño pasa a formar la parte más importante de la marca, puesto que va a ser la manera en como el consumidor promedio va a reconocer el producto en el mercado y como lo va a distinguir del resto de productos...”*

Afirma también el recurrente que entre estos dos signos hay suficientes diferencias a nivel gráfico, que los hacen distintos y por ello no generan riesgo de confusión. Añade que el Registro ha aceptado otros registros marcarios que incluyen el término “CAMPESTRE”, dado lo cual entra en contradicción al negarle a su representada el derecho de registrarlo. Adicionalmente, indica el apelante que el vocablo “CAMPESTRE” se encuentra diluido, debido a que existen varios registros marcarios que lo contienen y todos ellos coexisten pacíficamente. Aunado a ello, su representada actualmente tiene inscrito el signo “MAÑANA CAMPESTRE” en la misma clase y vigente desde el 7 de julio de 2006 y además contaba con un registro previo de la marca que ahora solicita, inscrito con registro No. 133218 el 7 de mayo de 2002 y, dado que la marca que impide su registro a esta fecha fue inscrita en el año 2006, se demuestra que ambas coexistieron por más de 6 años sin causar alguna confusión ni asociación empresarial en los consumidores. Alega además que su representada cuenta con registros marcarios de “CAMPESTRE” en clase 32 en otros países del área, tales como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y México. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, considera este Tribunal que, efectivamente las marcas solicitada e inscrita, a saber, ***“CAMPESTRE (DISEÑO)”*** y ***“SABOR CAMPESTRE (DISEÑO)”***, son marcas mixtas, es decir están conformadas por un elemento figurativo y uno denominativo, siendo sus componentes gráficos muy distintos. No obstante, el término denominativo del propuesto se encuentra totalmente incluido en la inscrita. Aunado a ello, se advierte que los productos que se pretende distinguir son los mismos que ya están protegidos con el inscrito, sea *“aguas minerales, bebidas gaseosas y no alcohólicas”* y por ello, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, no existe una distintividad suficiente que permita su coexistencia registral.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, debe éste recordar que en los signos mixtos, según ha sostenido la más aceptada doctrina, en líneas generales prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, dado que aquel constituye el nombre de la marca y será el utilizado por el público consumidor para referirse a los productos o servicios que se ofrece con ella.

Al respecto ya se ha pronunciado en forma reiterada este Tribunal, tal es el caso del Voto No. 264-2012, en donde se afirmó:



*“...En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos **mixtos**, porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, (...) sostiene que para comparar marcas mixtas debe, de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.*

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas,” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas...” (Voto No. 264-2012, de las quince horas del primero de marzo de dos mil

doce. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO)

De tal manera, aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que al comparar ambos signos el elemento preponderante es el denominativo, por cuanto a pesar que sus diseños son distintos, el que ha sido agregado al signo propuesto, por su sencillez, no es determinante y por ello debe limitarse el cotejo a sus respectivos términos denominativos.

Por otra parte, alega el apelante que ya tuvo inscrito el registro que ahora nuevamente pretende, bajo el No. 133218, así como la marca “MAÑANA CAMPESTRE” con Registro No. 160141, ambas en la misma clase y para los mismos productos, las cuales han coexistido por más de 6 años con la inscrita a favor de Mercadeo Unido, S. A. Asimismo, que su representada cuenta con registros marcarios similares en otros países del área.

En el caso de análisis consta a folios 48 y 49 del expediente, que la marca de fábrica “**CAMPESTRE (DISEÑO)**”, con registro No. 133218, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de mayo de 2002, por lo que su vigencia de diez años; de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha y hasta el 07 de mayo de 2012, sin que se presentara ante el Registro de la Propiedad Industrial, alguna solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley.

Adicionalmente, verifica este Tribunal que el Registro No. 133218 estuvo vigente hasta el 07 de mayo de 2012, sea que, su período de gracia venció el 07 de noviembre de 2012 y por consiguiente, al momento en que se presentó la nueva solicitud de registro, el día 19 de noviembre de 2012, además de encontrarse caduca, ya estaba fuera del plazo de gracia de 6 meses para ser renovada, es por ello que a esta fecha no puede ser considerado ese registro en el estudio registrabilidad de la solicitud de marca que ahora nos ocupa, al punto que pueda fundamentar su inscripción.

Por lo expuesto, al resultar evidente para esta Segunda Instancia que el signo propuesto genera un riesgo de confusión empresarial, ya que los consumidores podrían pensar que los productos protegidos por una y otra marca, provienen de la misma empresa que tiene ya su signo inscrito, violentando así lo dispuesto en el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no es dable resolver este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro a quo.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos del once de febrero de dos mil doce.

QUINTO. 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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **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 catorce horas con veintinueve minutos del once de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo ***“CAMPESTRE***

(DISEÑO)” propuesto por la recurrente. 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.-

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33