



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0856-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como señal de propaganda del signo LA TEJA  
NUESTRO DIARIO (diseño)**

**Multitech S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2822-07)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1425-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Multitech S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:45:17 horas del 7 de mayo de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 27 de marzo de 2007, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa La Nación S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-002648, solicita se inscriba como señal de propaganda el signo



para atraer la atención de los consumidores sobre la promoción de un periódico y otros impresos, relacionada con la marca LA TEJA.

**SEGUNDO.** A dicha solicitud se opuso la empresa Multitech S.A., en fecha 12 de noviembre de 2007.

**TERCERO.** Que a las 07:45:17 horas del 7 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CIARTO.** Que en fecha 5 de junio de 2009, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de Multitech S.A. los signos:



- 1- Nombre comercial **nuestro Diario**, registro N° 138089, para distinguir un establecimiento comercial e industrial dedicado a la difusión de las ideas por medios escritos, radiales, televisivos, telefónicos, cable, así como otros tipos de difusión de las ideas, impresión y publicación de revistas, diarios, semanarios, impresos, servicios de publicidad, transmisión de mensajes de una persona a otra, servicios de mantenimiento, difusión de recreo de individuos; ubicado en Guatemala, 13 calle 9-31 zona 1 (folios 96 y 97).
- 2- Marca de fábrica **NUESTRO DIARIO**, registro N° 185784, vigente hasta el 2 de febrero de 2019, en clase 16 para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, publicaciones periódicas, revistas, impresiones, panfletos (folios 98 y 99).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al tener por no



probada la notoriedad y encontrando suficiente diferencia entre los signos cotejados, declaró sin lugar la oposición acogiendo la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal que la señal de propaganda solicitada contiene las palabras NUESTRO DIARIO de forma idéntica a la suya, que el consumidor va a considerar que el signo solicitado es una variación del suyo, que los elementos figurativos no hacen diferencia, que además hay similitud fonética e ideológica, que el signo es notorio en Guatemala y otros países de la región, todo lo cual diluye la aptitud distintiva de la marca y crea riesgo de confusión y asociación en los consumidores.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Inicia este Tribunal el presente análisis indicando que, sobre el alegato de notoriedad de la marca y el nombre comercial inscritos esgrimido por el apelante, es reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no sólomente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008; por lo tanto, al no existir dentro del expediente prueba alguna en cuanto al referido alegato, éste no puede ser atendido.



Entonces, el presente asunto se circunscribirá al cotejo entre los signos inscritos y el que se solicita.

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:



*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza*

*Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*



A efectos de realizar el cotejo correspondiente, presentamos los signos agrupados en el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Marca inscrita	Signo solicitado
	<b>NUESTRO DIARIO</b>	
Establecimiento	Productos	Función
Dedicado a la difusión de las ideas por medios escritos, radiales, televisivos, telefónicos, cable, así como otros tipos de difusión de las ideas, impresión y publicación de revistas, diarios, semanarios, impresos, servicios de publicidad, transmisión de mensajes de una persona a otra, servicios de mantenimiento, difusión de recreo de individuos; ubicado en Guatemala, 13 calle 9-31 zona 1	Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas	Atraer la atención de los consumidores sobre la promoción de un periódico y otros impresos, relacionada con la marca LA TEJA




	para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, publicaciones periódicas, revistas, impresiones, panfletos	
--	--	--

Si bien es cierto que el signo solicitado reproduce las palabras NUESTRO DIARIO que conforman a los signos inscritos, para este Tribunal está claro que el factor preponderante y que llama la atención en el consumidor respecto de la señal de propaganda solicitada son las palabras LA TEJA y el diseño que las acompaña. La grafía utilizada para escribirla no corresponde a ninguna estandarización del tipo de letra (como lo serían times new roman, arial u otras), y más bien éstas se presentan como especiales y decorativas, creadas específicamente para el logotipo. El elemento gráfico del diseño se dedica a resaltar al elemento denominativo LA TEJA, y debajo de éste se encuentran las palabras NUESTRO DIARIO en letra más pequeña y dando la impresión de encontrarse por detrás del diseño. Así, el elemento preponderante y que otorga la aptitud distintiva al signo solicitado reside en las palabras LA TEJA y el diseño que les acompaña, constituyéndose las palabras NUESTRO DIARIO en un elemento completamente secundario, indicativo para el público consumidor sobre el tipo de producto que se distingue con el signo solicitado. Es por ello que no se pueden avalar los argumentos del apelante en el sentido de encontrar identidad gráfica, fonética e ideológica, ya que, si bien comparten el elemento NUESTRO DIARIO, tenemos que dicho elemento no es el que corresponde cotejar respecto de lo solicitado, sino que se debe cotejar como



, y en este el elemento preponderante es LA TEJA y no NUESTRO DIARIO. En el signo que se pretende inscribir, la locución “nuestro diario” deviene en un elemento que





describe al tipo de producto, un diario, y lo califica indicando la pertenencia de éste: dichos elementos pueden perfectamente acompañar al signo en su conjunto, ya que la aptitud distintiva no reside en ellos sino en las palabras “la teja” y el diseño que les acompaña. NUESTRO DIARIO y  son signos distintivos débiles, compuesto de términos de uso común que no podrían concederse en exclusiva a un solo titular, y que, tal como en el presente caso, acompañadas de otros elementos que otorguen aptitud distintiva pueden convivir con los ya registrados.

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic). En este segundo caso, la marca descriptiva o también llamada «débil» no puede impedir el acceso al Registro de otras marcas parecidas. Todas conviven.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 301.**

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo  puede constituirse en una señal de propaganda registrada, ya que no es confundible con los signos inscritos NUESTRO DIARIO y . Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Multitech S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 07:45:17 horas del 7 de mayo de 2009, resolución que en este acto se confirma.





**SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Multitech S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos, diecisiete segundos del siete de mayo de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*