

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0195-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “OLYMPIA (Diseño)”

Diveco Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1596-04)

VOTO N° 170-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señorita **Nora Madrigal González**, mayor de edad, soltera, asistente, vecina de Hatillo, San José, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, en representación de la sociedad **Diveco Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, y domiciliada en Ciudad de Guatemala, representada ahora por su Apoderada Especial, la señora **Katy Castillo Cervantes**, mayor de edad, casada, asistente legal, vecina de Desamparados, San José, con cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y cuarenta segundos del dos de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **Diveco Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en la **Clase 20** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*camas, colchones y muebles similares*”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número 40610, la marca “**OLYMPIA**”, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 20** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las quince horas con quince minutos y cuarenta segundos del dos de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de junio de dos mil cinco, la señorita Nora Madrigal González, en representación de la sociedad **Diveco, Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal por cuenta de esa empresa, el veintiocho de abril de dos mil seis se sustanció ese recurso, argumentándose que tanto en la República de Guatemala, como en Costa Rica, la marca solicitada coexiste con la marca “**OLYMPIA**” que sirvió de base para el rechazo de la primera; que no existe semejanza gráfica entre las marcas contrapuestas; que no existe semejanza ideológica en tales marcas; y que aunque las marcas en controversia protegen productos de una misma clase, en concreto protegerían productos de distinta e inconfundible naturaleza.

IV. 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 la Jueza Guadalupe Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. **En cuanto a los hechos probados y no probados.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**OLYMPIA**”, bajo el registro número

40610, perteneciente a la sociedad **Olympia International Holdings Limited**, para distinguir y proteger muebles de oficina, dentro de la **Clase 20** del nomenclátor internacional (ver folio 39). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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 otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

TERCERO. En cuanto al análisis del signo solicitado y los agravios de la apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**OLYMPIA (Diseño)**”, en **Clase 20** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir camas, colchones y muebles similares, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **40610**, la marca “**OLYMPIA**”, distinguiendo y protegiendo productos de esa misma **Clase 20** del nomenclátor, lo cual obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

estas marcas de la siguiente manera: "Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalar preliminarmente, que mientras la marca inscrita

OLYMPIA

se trata de una **marca denominativa**, esto es, compuesta sólo por letras que forman una única palabra, la marca solicitada



se trata de una **marca mixta**, en el tanto que está compuesta por un grupo de letras que también forman una palabra ("OLYMPIA"), más el dibujo o diseño de tres círculos de tamaño creciente, con un color diferente al de las letras, y cuyo **factor tópico** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directamente, la atención.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos ortográficos, idénticas, porque su elemento denominativo, la palabra "OLYMPIA", en ambas es el mismo, pero en términos visuales, totalmente diferentes, por cuanto la inscrita no tiene diseño registrado y ni siquiera alguna reserva de su tipografía o de colores, en tanto que la solicitada muestra y pretende el registro del diseño que antecede. Desde un punto de vista **fonético**, por la igualdad denominativa de las marcas, en el plano fonético ambas se pronuncian exactamente igual. Y desde un punto de vista **ideológico**, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, por cuanto evocan a *Olympia*, una ciudad de la antigua Grecia, situada en el Peloponeso, que pasó al

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro de la Historia por haberse celebrado en ella, en la antigüedad, los primeros Juegos Olímpicos (para más, véase: <http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia>).

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “**riesgo de confusión**” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas se establece un signo no puede ser objeto de registro, cuando se afecte algún derecho de terceros, “*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 otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*” (el subrayado no es del original).

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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;

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, por la aplicación del inciso e) que antecede, no lleva razón la sociedad apelante, **Diveco Sociedad Anónima**, en los agravios que expuso, toda vez que el cotejo practicado a la marca inscrita, “**OLYMPIA**”, y a la solicitada, “**OLYMPIA (Diseño)**”, da como resultado que serían marcas similares, **por lo que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, habida cuenta de que consta en autos que sendas marcas protegerían bienes pertenecientes a la misma **Clase 20** del nomenclátor, esto es, “muebles”. Por otra parte, no es un suficiente elemento diferenciados entre uno y otro signo, que la primera proteja específicamente “muebles de oficina”, y la segunda “camas, colchones y muebles similares”, por cuanto en definitiva, por ser ambas similares, podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **Olympia International Holdings Limited**, derivados de la inscripción de su marca “**OLYMPIA**”, y pudiéndose enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, no sólo porque pertenecen a un mismo ámbito (son muebles), sino porque circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Así pues, de permitirse la inscripción de la marca “**OLYMPIA (Diseño)**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Diveco, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y cuarenta segundos del dos de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Diveco, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y cuarenta segundos del dos de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca