

Expediente N°: 2005-0310-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de Servicio:

“EL PORTAL DEL ÁNGEL STEAK HOUSE (Diseño)”

Miraverde S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7933-02)

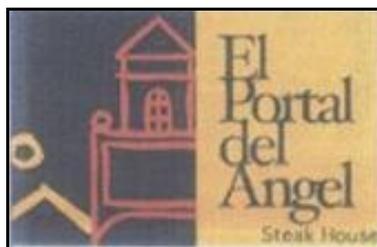
VOTO N° 205-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **Miraverde, Sociedad Anónima**, una sociedad organizada conforme a la leyes de Guatemala, y con domicilio en la Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuatro minutos y treinta y nueve segundos del primero de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dos, el Licenciado Claudio Quirós Lara, en representación de la sociedad **Miraverde, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio:



en la **Clase 43** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas*”

para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguren hospedaje temporal”.

II.- Que por encontrarse inscrito el nombre comercial “**El Portal Del Angel Condominio**”, por resolución dictada a las catorce horas con cuatro minutos y treinta y nueve segundos del primero de febrero 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 treinta y uno de marzo de dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la sociedad **Miraverde, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal por cuenta de esa empresa, los días siete de diciembre de dos mil cinco (visible a folios del 48 al 55), y diecinueve de mayo de dos mil seis (visible a folios del 70 al 81), se sustanció ese recurso, argumentándose que el razonamiento efectuado por el Registro fue incorrecto y superficial. Arguye la apelante que entre la marca solicitada, “**El Portal del Ángel Steak House (Diseño)**”, y el nombre comercial inscrito, “**El Portal del Ángel Condominio**”, existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia registral. Indica también que tienen un diferente mercado meta, pues mientras el signo inscrito protege un complejo habitacional destinado a viviendas familiares, el solicitado protegería unos servicios de alimentación, amén de que se trata de una marca notoria. Acotó además, que entre la marca de servicio de su representada y el nombre comercial citado, existen diferencias gráficas y fonéticas, pues el signo inscrito se trata de un nombre meramente denominativo que incluye la palabra diferenciadora “**condominio**”, mientras que la solicitada es una marca mixta, y en su elemento denominativo se incluye la frase diferenciadora “**steak house**”, ocurriendo que el Registro tan sólo habría efectuado el cotejo de las marcas desde el punto de vista de ese elemento denominativo, y no

también del gráfico, incumpliendo con su deber de efectuar la comparación de manera global y conjunta. Finalizó con la afirmación de que debido a la disparidad de bienes que se protegerían con los signos contrapuestos, sería imposible que los consumidores corrieran el riesgo de una eventual confusión, pues lo serían de distintas ramas: unos de un establecimiento para vivienda, los otros, de unos servicios de alimentación.

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 el Juez Edwin Martínez Rodríguez; 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 inscrito el nombre comercial “**El Portal del Ángel Condominio**”, bajo el registro número **123797**, perteneciente a la sociedad Estancia Lantana Sociedad Anónima, para distinguir y proteger, dentro de la **Clase o** del nomenclátor internacional, un establecimiento comercial dedicado a un complejo habitacional destinado a habitaciones familiares (Véase el folio 66)-. 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 rechazo del signo solicitado. En este 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 “**El Portal del Ángel Steak House (Diseño)**”, en **Clase 43** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir “*Servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguren hospedaje temporal*”, pues sostuvo que ya se encontraba inscrito el nombre comercial “**El Portal del Ángel Condominio**”, bajo el registro número **123797**, perteneciente a la sociedad Estancia Lantana Sociedad Anónima, para distinguir y proteger, dentro de la **Clase 0** del nomenclátor internacional, un establecimiento comercial dedicado a un complejo habitacional destinado a habitaciones familiares.

Ahora bien, por lo general la colisión entre dos o más signos, se dirime mediante su ***cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)***, a fin de esclarecer la existencia de similitudes tales que determinen la imposibilidad de su coexistencia, y esto por el posible ***riesgo de confusión*** al que pudieren conllevar, todo conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Sin embargo, es claro que en este caso se están enfrentando dos tipos distintos de signos distintivos: por una parte, un nombre comercial ya inscrito (para cuyo registro sólo debió superarse, en lo que aquí interesa, lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas), y por la otra, una marca de servicio que ha sido solicitada y rechazada por el

Registro, y que debe ser examinada de conformidad a lo establecido en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas para lograr su inscripción.

Dicho lo anterior, debe apuntarse que el nombre comercial inscrito, “**El Portal del Ángel Condominio**”, se trata de un signo meramente **denominativo**, pues tan sólo se compone por un grupo de palabras, careciendo de cualquier otro aditamento gráfico. Por el contrario, la marca solicitada, “**El Portal del Ángel Steak House (Diseño)**”, se trata de una **marca mixta**, en el tanto que está compuesta por un grupo de palabras, pero además por un dibujo o diseño con evidentes rasgos de distintividad. Partiendo de eso, desde un punto de vista **gráfico**, los signos contrapuestos son, en términos ortográficos, muy similares, y en términos visuales, muy distintos. Lo primero se debe a que ambos signos incluyen la frase “**El Portal del Ángel**”, diferenciándose únicamente porque el inscrito agrega “**Condominio**”, y el solicitado “**Steak House**”, es decir, “**Casa del Bistec**”. Lo segundo se debe a que mientras el nombre comercial inscrito sólo comprende un elemento denominativo, la marca solicitada agrega a ese elemento, uno gráfico, y más concretamente, el dibujo o diseño, hacia la izquierda, de las siluetas de un volcán en amarillo y una suerte de portal en color rojo sobre un fondo negro, y a la derecha la frase “El Portal del Ángel Steak House” con letras en tinta negra sobre un fondo amarillo. Desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las palabras que contienen, ambos signos se pronuncian exactamente igual, y sólo se distinguen por las diferentes palabras: “**Condominio**” en el caso del nombre comercial, y “**Steak House**” en el caso de la marca solicitada. Pero desde un punto de vista **ideológico**, considera este Tribunal que a pesar de las coincidencias entre uno y otro signo, y separándose en esta oportunidad del criterio del **a quo**, ambos signos tienen un distinto significado conceptual, pues mientras en el caso del nombre comercial inscrito, éste alude directamente a esa clase de copropiedad conocida como “**Condominio**”, la marca solicitada alude directamente, por su aditamento “**Steak House**”, a un restaurante especializado en la venta de carnes, razón por la cual, no considera este órgano que semejante diferencia conceptual pudiere dar cabida a algún riesgo de confusión de los consumidores, tanto respecto a lo que sea de su interés adquirir (una vivienda en el caso del nombre comercial; una carne preparada para su

consumo inmediato, en el caso de la marca), como acerca del supuesto mismo origen empresarial del establecimiento y los servicios protegidos por uno y otro signo.

Hecho el ejercicio anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que mientras no haya otro motivo que lo impida, resultaría procedente la coexistencia registral de los dos signos distintivos mencionados en esta resolución, dándose así respaldo a los agravios formulados por la apelante, con excepción del referente a la presunta **notoriedad** de la marca de servicios de su interés, “**El Portal del Ángel Steak House (Diseño)**”, no sólo por ser un aspecto irrelevante en este caso en particular, sino también por la falta de un adecuado fundamento probatorio.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Es de hacer notar que en la muy lacónica parte considerativa de la resolución venida en alzada, el Registro se limitó a afirmar que entre los signos distintivos ya referidos, había una similitud gráfica y fonética que podría confundir al público consumidor, omitiendo cualquier comentario con relación al cotejo ideológico que debió haber hecho de tales signos, y por el cual podría haber determinado que la similitud gráfica es inexistente, porque el signo inscrito sólo tiene un elemento denominativo. Por otra parte, erró también el Registro al momento de invocar la norma por la cual rechazaba la inscripción de la marca solicitada, pues habiéndolo hecho en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, el que correspondía citar era el inciso **d)** de ese mismo numeral 8º, cuestión ésta que ya no interesa, pues por las consideraciones que anteceden queda claro que resulta viable la coexistencia de la marca de servicios “**El Portal del Ángel Steak House (Diseño)**”, con el nombre comercial “**El Portal del Ángel Condominio**”, por no ser el primero susceptible de confundir al público consumidor. Corolario de esto es, entonces, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por cuenta de la sociedad **Miraverde Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuatro minutos y treinta y nueve segundos del primero de febrero de dos mil cinco, la cual se revoca, para en su lugar disponer que deberá ese Registro proceder a continuar con los trámites de inscripción de la marca solicitada, siempre que no haya otro motivo que lo impida.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuatro minutos y treinta y nueve segundos del primero de febrero de dos mil cinco, la cual se revoca. En su lugar, proceda ese Registro a continuar con los trámites de inscripción de la marca solicitada, siempre que no haya otro motivo que lo impida. 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