



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0609-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SQUISH”

SODASICU, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2812-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 253-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1054-893, en representación de la empresa **SODASICU, 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 nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta y seis segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2012, la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SQUISH”** en Clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceite y grasas comestibles”*.



Indicando la solicitante que *“la marca no tiene traducción por ser una palabra de fantasía”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta y seis segundos del cuatro de junio de dos mil doce, resuelve rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que la **Licenciada Acuña Navarro**, en la representación indicada, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de que fue 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca *“SQUIZ”*, bajo el **Registro No. 189083**, vigente desde el 17 de abril de 2009 y hasta el 17 de abril de 2019, que protege en **Clase 30** Internacional *“Azúcar, cacao, tapioca, sagú, arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, goma de mascar, helados comestibles, miel y*



jarabe de melaza”, cuyo titular es la empresa NUEVAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, S. A. (v. f. 04).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de **“SQUISH”** con fundamento en lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto de su cotejo con el signo inscrito **“SQUIZ”** resulta claro que son idénticos gráfica y fonéticamente. Aunado a ello, a pesar de pertenecer a clases diferentes, ambos buscan proteger productos que se relacionan entre sí, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la empresa recurrente alega que las palabras SQUISH y SQUIZ son gráficamente distintas y su pronunciación es muy diferente porque no pertenecen al mismo idioma, ya que la solicitada es en idioma inglés, que traducido al español significa “aplastar” y su sonido es equivalente al sonido de rociar. Agrega que es inexistente el riesgo de confusión entre ellas por cuanto no se encuentran en la misma clase y la lista productos protegidos por la marca de su representada difiere en gran parte de los protegidos por la inscrita, ya que, si bien es cierto ambas se tratan de productos comestibles no hay relación entre ellos porque son de distinta naturaleza y esto no es causal para impedir su coexistencia, en razón de lo cual no es de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe



negar la registraci3n de un signo cuando sea id3ntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ning3n signo podr3 ser registrado como marca, cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, configur3ndose tal prohibici3n conforme los supuestos que en 3l se definen, entre otros, si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada o en tr3mite 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 confusi3n al p3blico consumidor.

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir **“SQUISH”** en relaci3n a la inscrita **“SQUIZ”**, se advierte que ambas resultan pr3cticamente id3nticas, pues consisten en t3rminos denominativos conformados por las mismas letras, siendo la 3nica diferencia entre ambas su terminaci3n **“SH”** y **“Z”**, cuyos sonidos son tambi3n muy similares. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusi3n, por ser los productos que distingue cada una de esas marcas de la misma naturaleza; a saber, productos alimenticios, lo cual los hace susceptibles de ser asociados por el consumidor medio.

Por lo se3alado, considera este Tribunal que no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusi3n en el p3blico consumidor por encontrarse los signos en pugna en clases diferentes, ya que, realmente los productos de una y otra son similares, de igual naturaleza y pueden comercializarse por los mismos canales de distribuci3n. Por ello, el consumidor medio podr3 asumir, en forma err3nea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.



Asimismo, llama poderosamente la atención de esta Autoridad de Alzada lo manifestado por la representación de la empresa apelante, en el sentido que su signo está en idioma inglés y por ello tiene una traducción al español y su pronunciación difiere del inscrito, ya que en su solicitud inicial indicó que *“la marca no tiene traducción por ser una palabra de fantasía”*, con lo cual se contradice, en razón de lo cual tampoco es de recibo ese alegato.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y violenta el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **SODASICU, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta y seis segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **SODASICU, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta y seis segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“SQUISH”** presentado 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33