



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0761-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 219082 correspondiente a la marca de fábrica “TORTRIX”

FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2011-9754/219082)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 399-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del doce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, del veintidós de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre del dos mil trece, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A. hoy Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro número **219082** correspondiente a la marca de fábrica “**TORTRIX**”, inscrita en clase



30 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Productos Tostados Don Julian SRL**, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 8 incisos c) y e) del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y cinco minutos, del veintidós de agosto del dos mil catorce, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A. hoy Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, contra el registro de la marca de fábrica “**TORTRIX**” número **219082**, que protege y distingue “productos tostados hechos a base de harina y cereales”, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa **Productos Tostados Don Julian SRL**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

TERCERO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, catorce minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expreso agravios y por esta circunstancia 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el signo **TOR TRIX**, registro número 124091, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, en clase 30 internacional; fue presentado para su registro el 30 de noviembre de 1998 por la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A., hoy Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, logrando su inscripción el 30 de marzo del año 2001, con vigencia al 30 de marzo de 2011. [folio 23, Tomo I de Legajo de Prueba, certificación de inscripción del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica]

2.- Que el signo **TOR - TRIX**, registro número 62935, para proteger y distinguir: harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; en clase 30 internacional, se encuentra registrado en Guatemala desde el 14 de noviembre de 1990, siendo el titular **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**. [Ver folio 244, Tomo II de Legajo de Prueba, certificación del Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala].

3.- Que el signo **TOR TRIX**, registro número 189090, para proteger y distinguir: toda clase de alimentos en general, especialmente bocadillos y cereales; en clase 30 internacional, se encuentra registrado en Honduras **desde el 10 de febrero de 1972**, siendo el titular **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A.** [Ver folio 274, Tomo II de Legajo de Prueba, certificación del Instituto de Propiedad Intelectual de Honduras]



4.- Que la marca **TORTRIX** cuya titularidad ostenta la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, es utilizada en Guatemala por más de 50 años (Ver folios 57, 65 a 70, 225 a 227, publicaciones de felicitaciones por celebrar 50 años de existencia, Tomo I y II de Legajo de Prueba).

5.- La empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones** aporta una constancia expedida por un contador público de la empresa BBDO, mediante la cual da fe de los montos invertidos en publicidad de la marca **TORTRIX** en Guatemala. En el 2008 invirtió \$423.894.00; en el 2009 invirtió \$611.395.00; en el 2010 invirtió \$507.209.00; en el 2011 invirtió \$446.856.00; en el 2012 invirtió \$376.786.00.; con esto se demuestra la exposición del público a los mensajes publicitarios relacionados con la marca de interés (ver folio 58, Tomo I de Legajo de Prueba). Dicha prueba se complementa mediante el detalle de las pautas publicitarias transmitidas de la marca, de los años 2008 a 2012 en los medios monitoreados en Guatemala. (ver folios 103 a 160, Tomo I de Legajo de Prueba).

6.- Que la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, aporta informes anuales sobre resultados de venta, mediante informe de la empresa Contadores Públicos Independientes [Deloitte Guatemala, S.A.], que va desde el primero de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, con ello demuestra, la producción y mercadeo de los productos distinguidos mediante la marca **TORTRIX**, cuyas ventas suman \$187,059,732 dólares estadounidenses (Ver folios 98 a 100, Tomo I de Legajo de Prueba).

7.- Que mediante estudios de mercado realizados entre noviembre y diciembre del 2011, con un muestreo de 500 personas, en donde tras su análisis se deduce que el producto asociado a la marca **TORTRIX** (snacks) es muy conocido en Guatemala, que está en las primeras intenciones y frecuencia de consumo, es de las marcas favoritas de los consumidores, siendo la marca más conocida para dichos productos. Se establece que la marca **TORTRIX** está muy



posicionada en el mercado Guatemalteco, en donde tiene una gran intensidad de uso y conocimiento en el consumidor. (Ver folios 161 a 183, Tomo I de Legajo de Prueba).

8.- Estudio de mercado realizado entre julio - agosto del 2012, con un muestreo de 300 personas, en donde lo pretendido fue entender el posicionamiento de la marca TOR TRIX comparándola con otras marcas como DORITOS, PEPSI, COCA COLA, POLLO CAMPERO, DIANA, LAYS, QUAKER, entre otras. El analizar dicho estudio, se logra determinar que la marca TOR TRIX es conocida en el área metropolitana de Guatemala, con este estudio se demostró la satisfacción de la marca en el consumidor guatemalteco, la marca alcanza un alto nivel de respeto, tanto como el alcanzado por la marca COCA COLA.

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 11 de junio del 2012, vigente hasta el 11 de junio de 2022, la marca de fábrica “**TORTRIX**”, la cual protege y distingue “productos tostados hechos a base de harina y cereales” *en clase 30 internacional*, con registro número **219082** y cuyo titular lo es **Productos Tostados Don Julián SRL**. (Ver folios 145 a 146).

10.- La empresa **Productos Tostados Don Julián SRL**, titular del registro número 219082. (ver folio 90) fue debidamente notificada en su domicilio social y entregado al señor Gerardo Ledezma Castillo, apoderado generalísimo de la empresa. (folio 35)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y cinco minutos, del veintidós de agosto del dos mil catorce, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa



Fábrica de Productos Alimenticios René S.A. hoy Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, contra el registro de la marca de fábrica “**TORTRIX**” número **219082**, que protege y distingue “productos tostados hechos a base de harina y cereales”, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa **Productos Tostados Don Julian SRL**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito, sin violentar lo preceptuado en los incisos c) y e) del artículo 8 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios: Cita la historia de la creación de la empresa titular de la marca **TORTRIX** que nació en Guatemala en los años sesentas y poco a poco se fue expandiendo por los países centroamericanos.

Que la resolución impugnada presenta vicios, sobre todo errores materiales que inducen a confusión, sumado a esto se aprecian también vicios como la falta de claridad y redacción confusa.

Que la declaración jurada presentada se acompaña de pruebas objetivas [publicidad, datos de mercadeo, facturas, certificaciones de contadores], que demuestran la notoriedad de la marca de la empresa apelante.

En lo que respecta al análisis de la prueba indica: que con los certificados aportados se demuestra la antigüedad de la marca y el alcance geográfico. Que se aporta suficiente prueba de publicidad, donde se demuestra el posicionamiento de la marca en el mercado guatemalteco. La historia de la marca amparada en la prueba presentada, como reconocimientos en periódicos y revistas, trayectoria y preferencia del mercado, son elementos preponderantes que demuestran la antigüedad de la misma y el uso constante. Que se presenta suficiente prueba de las ventas realizadas en Guatemala de productos de la marca **TORTRIX**. Que los estudios de mercadeo presentados son anteriores al registro de la marca que se desea anular, que los mismos reflejan que la reputación de la marca se ha logrado a través de los años.



La marca TORTRIX es una marca reconocida de origen guatemalteco, famosa en dicho país tal y como se demuestra en la prueba documental adjunta, por lo que se cumple los supuestos incluidos en los artículos 8 y 37 de la Ley de Marcas, y se debe reconocer la notoriedad y por ende anular el registro N° 219082 correspondiente a la marca TORTRIX.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“[...] para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación [...]” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

De tal manera, recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis.- [Marcas: marcas notoriamente conocidas]



1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“**Artículo 16.-** Derechos conferidos

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“**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:



[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“[...] La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. [...]”

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:



“[...] La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. [...]”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“**Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.



- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:



“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. [...]”.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, vemos que en el presente asunto, la empresa aludida solicitó la nulidad de la marca de fábrica “**TORTRIX**”, registro número **219082**, para proteger y distinguir “productos tostados hechos a base de harina y cereales”, en clase 30 internacional, cuyo cuya titularidad ostenta **Productos Tostados Don Julián SRL**, utilizando como fundamento principal que su marca **TORTRIX** es notoria en Guatemala, aportando abundante documentación para comprobar su dicho. Contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, dado que considera este Tribunal que algunos de los documentos aportados por la empresa solicitante y a su vez apelante cumplen con los requisitos



que establece la ley. Esto permite reconocer el derecho que tiene la empresa recurrente para plantear la solicitud de nulidad referida basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho inciso -que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario-, prevé que siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de París, el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.

Del expediente se observa que la empresa apelante **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, aporta prueba concerniente a demostrar las características de notoriedad que según lo dicho quiebra el principio de territorialidad y el principio de prioridad.

Las normas básicas relativas a la valoración de la prueba también son de aplicación en este caso: las pruebas han de apreciarse **en su conjunto**, es decir, cada indicio ha de sopesarse con los otros, mientras que las informaciones confirmadas por más de una fuente serán, por regla general, más fiables que los hechos resultantes de referencias aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y mejor informada sea la fuente de información, mayor será el valor probatorio de la prueba, en el presente caso en los hechos probados se observa una gran cantidad de indicios probatorios que se complementan unos con otros.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad establecida en el artículo 45 de la Ley de Marcas, se determina la existencia de los registros **TOR TRIX**, registro número 124091, fue presentado para su registro el 30 de noviembre de 1998 por la empresa **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A., hoy Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, logrando su inscripción el 30 de marzo del año 2001, con vigencia al 30 de marzo de 2011 [folio 23, Tomo I de Legajo de Prueba, certificación de inscripción del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica]. **TOR - TRIX**,



registro número 62935, se encuentra registrado en Guatemala desde el 14 de noviembre de 1990, siendo el titular **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones** [ver folio 244, Tomo II de Legajo de Prueba, certificación del Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala]. **TOR TRIX**, registro número 189090, registrado en Honduras **desde el 10 de febrero de 1972**, siendo el titular **Fábrica de Productos Alimenticios René S.A.** [Ver folio 274, Tomo II de Legajo de Prueba, certificación del Instituto de Propiedad Intelectual de Honduras], ya que son solicitudes de marcas que demuestran que las mismas fueron inscritas desde los años **1972, 1990 y 2001**, cuyo titular es **Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, para productos de la clase 30, con lo que se demuestra la antigüedad de la marca en el mercado.

El grado de reconocimiento de la marca en referencia, se puede determinar mediante los estudios de mercadeo citados en los hechos probados, pues se desprende lo mismos que la marca ha alcanzado **una parte significativa** del público guatemalteco interesado por los productos distinguidos por la marca en clase 30. Hecho que se refuerza con los datos de la inversión realizados en publicidad, esto fortalece el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público consumidor de snacks.

El apelante demostró que su marca adquirió notoriedad antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de marca que se pretende anular, el conjunto probatorio aportado así lo demuestra, tanto en fechas de certificados de registro, los informes de ventas desde el año 2008 y demás prueba que se complementa al efecto.

La notoriedad de una marca suele construirse a lo largo de años y no puede simplemente aparecer y desaparecer, y que ciertos medios de prueba como los aportados (p.ej. estudios de mercadeo, las declaraciones juradas) no siempre están disponibles antes de la fecha de referencia, por el motivo de que no suelen prepararse hasta que se ha planteado el litigio, dichas pruebas deben valorarse a la luz de su contenido y conjuntamente con el resto de las pruebas. Por ejemplo, un sondeo de opinión realizado con posterioridad a la fecha de referencia pero del



que resulte un grado suficientemente elevado de reconocimiento podría ser suficiente para acreditar que la marca ha adquirido notoriedad en la fecha de referencia, si se demuestra asimismo que las condiciones del mercado no han cambiado (p.ej. el mismo nivel de ventas y de gastos de publicidad se mantenía antes de que se realizara el sondeo de opinión). Hecho que se manifiesta en el caso particular y echa de menos el Registro al no darle relevancia a los estudios de mercadeo realizados.

En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, hechos probados claramente mediante el material probatorio aportado, puntos 4. a 8., del elenco de hechos probados.

La cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca y la posición que ésta ocupa en el mercado, son indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a los productos competidores, esto fue debidamente probado mediante los informes anuales sobre resultados de venta, mediante informe de la empresa Contadores Públicos Independientes [Deloitte Guatemala, S.A.], que va desde el primero de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, con ello demuestra, la producción y mercadeo de los productos distinguidos mediante la marca TORTRIX, cuyas ventas suman \$187,059,732 dólares estadounidenses (Ver folios 98 a 100, Tomo I de Legajo de Prueba).

La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el apelante en relación con los productos que llevan la marca. Hecho que se demuestra con los informes contables citados.



Las indicaciones relativas a la duración del uso son especialmente útiles para determinar la longevidad de la marca. Cuanto más tiempo se haya utilizado la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores que pueden haber entrado en contacto con la misma, y mayores serán las probabilidades de que lo hayan hecho más de una vez. En el presente caso como se desprende de los hechos probados la marca al 2013 contaba con 50 años de existencia un indicio sólido de renombre, sumado con las demás pruebas.

La naturaleza y magnitud de las actividades de promoción emprendidas por el apelante constituyen indicios útiles para la apreciación de la notoriedad de la marca. Así con la constancia expedida por un contador público de la empresa BBDO, mediante la cual da fe de los montos invertidos en publicidad de la marca TOR TRIX en Guatemala. En el 2008 invirtió \$423.894.00; en el 2009 invirtió \$611.395.00; en el 2010 invirtió \$507.209.00; en el 2011 invirtió \$446.856.00; en el 2012 invirtió \$376.786.00.; con esto se demuestra la exposición del público a los mensajes publicitarios relacionados con la marca de interés (ver folio 58, Tomo I de Legajo de Prueba); y el detalle de las pautas publicitarias transmitidas de la marca, de los años 2008 a 2012 en los medios monitoreados en Guatemala (ver folios 103 a 160, Tomo I de Legajo de Prueba), se demuestra que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de dichos productos, y de que puede ser conocida más allá de los círculos de los compradores reales de los productos.

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca de fábrica “**TORTRIX**” no solo ha dejado demostrada su **antigüedad, continuidad, extensión en el sector pertinente, difusión y publicidad, y crecimiento económico**, sino también su **notoriedad**, en el sentido que es reconocida tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de productos de la clase [snacks]. Todo ello hace que este Tribunal deba declarar la notoriedad de la marca “**TORTRIX**” para identificar: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, en clase 30



internacional. Por lo tanto, deben ser acogidos por este Tribunal los agravios expuestos por la empresa apelante, dado lo cual debe considerarse que la marca inscrita “**TORTRIX**” registro número **219081** que, protege y distingue productos tostados hechos a base de harina y cereales”, en clase 30 internacional de la Clasificación Internacional de Niza, violenta no solamente lo dispuesto en el artículo 8 inciso e), artículo 44 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también lo establecido en el numeral 24 incisos e) y g) del Reglamento a la Ley de Marcas, en vista que se puede suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor al atribuirle a los productos que comercializa, un origen empresarial común con los que ofrece la marca “**TORTRIX**”, así como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**.

Aunado a lo anterior, y teniendo a la vista que el registro número **219082** correspondiente a la marca de fábrica “**TORTRIX**” a nombre de la empresa **Productos Tostados Don Julián SRL.**, se autorizó el **11 de junio de 2012**, y en virtud que este proceso para declarar la nulidad se inició de previo a que sobreviniera el plazo de prescripción contemplado en el artículo 37 párrafo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo procedente es declarar con lugar la nulidad promovida por la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**.

En lo que respecta al alegato de uso anterior por parte del apelante, no es menester un análisis de fondo toda vez que la prueba aportada se delimita a la probanza de la notoriedad de la marca en el territorio guatemalteco, no existe prueba alguna dirigida a probar el uso anterior en Costa Rica.

QUINTO. En el caso bajo estudio es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, once minutos, veintidós segundos del ocho de enero del dos mil catorce, da traslado de la acción de nulidad a la empresa titular del



registro, en la que la Autoridad Registral le concedió un plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la notificación para que se pronunciaría sobre la nulidad planteada y aportara la respectiva prueba de descargo. Siendo, que de la documentación que consta en el expediente se demuestra que la resolución aludida fue notificada a la empresa: **Productos Tostados Don Julián SRL**, titular del registro indicado en su domicilio social y entregado al señor Gerardo Ledezma Castillo, apoderado de la empresa (Ver folios 33 y 35, hecho probado 10).

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la **notoriedad** de la marca de fábrica “**TORTRIX**” para identificar Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.”, en clase 30 internacional, de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en Guatemala, país parte del Convenio de la Unión de París. Asimismo, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, del veintidós de agosto del dos mil catorce, la cual se **revoca** a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a anular el registro número **219082** de la marca de fábrica “**TORTRIX**” inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS TOSTADOS DON JULIÁN SRL**.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas y al mérito de los autos, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, del veintidós de agosto del dos mil catorce, la cual se **revoca** a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a anular el registro número **219082** de la marca de fábrica **“TORTRIX”** inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS TOSTADOS DON JULIÁN SRL**. Asimismo, se declara la **notoriedad** de la marca de fábrica **“TORTRIX”** para identificar Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.”, en clase 30 internacional, de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** en Guatemala, país parte del Convenio de la Unión de París. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.