



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0549-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MAGDALENA (DISEÑO)”**

**INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8369-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 410-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en representación de la empresa **INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en 24 Avenida 35-055 zona 12, Guatemala 01012, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiocho minutos del seis de junio de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2002, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGDALENA (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: harinas y preparaciones hechas con harinas.

**SEGUNDO.** Que debidamente publicado el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, el señor **Raymundo Gómez-Cuetara Fernández**, representando a la empresa **(TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A.**, en fecha veinticinco de setiembre del dos mil tres se opuso a la inscripción de la marca citada, con base en su marca inscrita “**MAGDALENAS**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, Registro No. 84993, para proteger y distinguir productos farináceos en general, alegando similitud gráfica y fonética con la misma.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las catorce horas con veintiocho minutos del seis de junio del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: **Se declara con lugar la oposición interpuesta por los apoderado de (TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A., de Costa Rica contra la solicitud de inscripción de la marca “MAGDALENA (DISEÑO)”**, presentada por **INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA S.A., la cual se deniega. (...).**”* (el destacado en negrita es del original).

**CUARTO.** Que en fecha tres de julio de dos mil ocho, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA S.A.**, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Despacho mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil ocho, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante este Despacho con fecha 27 de noviembre del 2008, una vez otorgada la audiencia antes dicha, el señor **Nicolás Gómez-Cuétara**



**Fernández**, en representación de la empresa **(TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A.**, desiste de la oposición presentada y manifestó que: “...ya no tiene interés alguno sobre la oposición presentada el 26 de setiembre de 2003, contra el registro de marca “Magdalena, en clase 30, de Industria Harinera Guatemalteca S.A.” y que por el contrario, mediante este acto, informo que mi representada ha dado consentimiento expreso a la inscripción de dicha marca ante el Registro de la Propiedad Industrial de forma tal que la misma pueda coexistir simultáneamente con la marca Magdalenas, clase 30, registro 84993, propiedad de mi representada. Por lo anterior, solicito se revoque la resolución recurrida, por falta de interés actual, y se ordene la inscripción de la marca Magdalena, a nombre de Industria Harinera Guatemalteca, S.A.”; aportando a dicho escrito el documento de **otorgamiento de coexistencia de signos distintivos**. (Ver folios 67 al 73)

**SEXTO.** Que ante la anterior prevención el señor **Marco Gustavo Adolfo Castañeda Alvarado**, en representación de la empresa **Industria Harinera Guatemalteca S.A.** presenta documento de **aceptación de coexistencia de signos distintivos** debidamente autenticada, además de haber sido autenticado el documento prevenido al señor **Nicolás Gómez Cuétara Fernández**. (Ver folios 80 al 90)

**SÉTIMO.** 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.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “MAGDALENAS”, bajo el registro número 84993, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **(TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL S.A.**, vigente desde el 19 de noviembre de 1993 hasta el 19 de noviembre de 2013, para proteger y distinguir: productos farináceos en general. (Ver folios 29 y 30).

2.- Que la carta de consentimiento (**otorgamiento de coexistencia de signos distintivos**), que consta a folio 68 del expediente no fue suscrita por el apoderado de la empresa Industria Harinera Guatemalteca, Sociedad Anónima lo cual hace imperfecto el consentimiento otorgado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte como único hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de no probado el siguiente:

1.- Que la representación del señor **Marco Gustavo Adolfo Castañeda Alvarado** en favor de la empresa **INDUSTRIA HARINERA GUATEMALTECA S.A.**, al momento de presentar el documento de aceptación de coexistencia de signos distintivos no fue demostrada, en virtud de que se acreditó mediante un acta notarial certificada que no cumplió con el trámite de legalización consular. (Ver folios 80 al 90)

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que el



aspecto denominativo es el que tiene mayor preponderancia al momento de realizarse el cotejo marcario entre signos, determinando que entre el signo solicitado “MAGDALENA (DISEÑO)” y “MAGADALENAS” existe absoluta identidad gráfica y fonética, siendo la única diferencia que el signo inscrito posee una “s” al final, por lo que podría inducirse al consumidor medio a confusión o error. Resolvió además que *“a pesar de que el diseño de la marca solicitada consiste en una etiqueta rectangular de color café y crema, en cuya parte superior se lee el término “MAGDALENA” en letras estilizadas de color blanco con sombreado negro, bajo esto, se ve un rectángulo en color crema acompañado de un queque seco, en la parte inferior derecha, un círculo de color amarillo que contiene una espiga de trigo y se acompaña del término INHSA en letras de molde color turquesa, el mismo no otorga la suficiente distintividad, de manera tal que la marca solicitada incurre en la prohibición establecida por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas... Aunado a ello, otro elemento que debe considerarse y que aumenta el riesgo de confusión lo constituye los productos que protegen los signos en conflicto, ya que los mismos son de naturaleza similar, motivos por los cuales debe rechazarse la solicitud planteada y acogerse la oposición presentada en el presente expediente...”*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que *“Las marcas en conflicto sí pueden coexistir registralmente debido a las obvias diferencias que existen entre ellas, EN ESPECIAL A NIVEL GRÁFICO...”*; agregando que *“la marca inscrita es DENOMINATIVA y en PLURAL, mientras que la parte en conflicto de la marca pretendida es decir MAGDALENA está EN LETRAS ESTILIZADAS DE COLOR BLANCO CON UN SOMBREADO EN COLOR NEGRO y en SINGULAR. Adicionalmente, la etiqueta es de color café, muestra un queque del que se proyecta una tajada y en la parte inferior derecha destaca un círculo de color amarillo en el cual se observa una espiga, a cuyo lado se lee el término INHSA en letras estilizadas de color azul con un subrayado en color rojo...”*. Finalmente aclaran que *“... el nombre correcto de la marca a inscribir es MAGDALENA INHSA (Diseño) y no*



*MAGDALENA (Diseño) como erróneamente lo indica este Registro, donde INHSA es la abreviatura de parte de la RAZÓN SOCIAL de mi representada...”*

**CUARTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA.**

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su



producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito, con la única diferencia de la letra “s” al final de la marca inscrita, ambos tienen el mismo término, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es “**MAGDALENA**”, porque los otros elementos que conforman en el caso concreto la marca solicitada son propios de una etiqueta, en virtud de lo cual no comparte este Tribunal los argumentos dados por la empresa solicitante en su escrito de apelación en cuanto a que el nombre correcto de la marca a inscribir es “**MAGDALENA INHSA (Diseño)**”. Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos (Documentos de Otorgamiento y Aceptación de Coexistencia de Signos Distintivos), los alegatos dados por las partes



involucradas tanto solicitante (recurrente) como oponente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada **“MAGDALENA (Diseño)”**. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita al Registro se revoque la resolución recurrida, por falta de interés actual, y se ordene la inscripción de la marca **“Magdalena (Diseño)”**, a nombre de Industria Harinera Guatemalteca S.A. Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compren bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto alimenticio, sea para la marca solicitada *“harinas y preparaciones hechas con harinas”* y para la marca inscrita *“productos farináceos en general”*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.





El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hallan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos**), que constan en autos, la cual de todas formas no puede ser de recibo pues no fue suscrito en el mismo acto por el apoderado de la empresa solicitante y apelante Industria Harinera Guatemalteca S.A., lo cual hace imperfecto el consentimiento otorgado, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios



expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta.*

En cuanto a las diferencias entre los signos que propone el apelante, respecto de la palabra “INHSA” y al diseño gráfico que acompaña a la marca solicitada, no son elementos que diferencien ambos signos, ya que el cotejo debe realizarse conforme lo disponen los artículos 24 y 41 del Reglamento a la Ley de Marcas, *“dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, bajo la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, además 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”, y siendo que la palabra preponderante o factor tópico de ambas es idéntica, además de que los productos que se van a proteger, distinguir y comercializar a través de sus establecimientos comerciales son los mismos, un diseño o una palabra indicativa de algún otro aspecto como es el caso al margen de la etiqueta de la marca a proteger, no es relevante para diferenciarlos, siendo que su denominación y productos siguen siendo los mismos, con el evidente perjuicio de confusión y asociación que provocan en el consumidor. Por lo anterior también se rechazan estos agravios.*

**QUINTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **INDUSTRIA HARINERA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiocho minutos del seis de junio de dos mil ocho, la 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **INDUSTRIA HARINERA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiocho minutos del seis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.-**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***MSc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**