



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2007-0289-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LECHE DEL PRADO (Diseño)”

Monte María S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7619-02)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 426-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 8-079-378, por cuenta de la empresa **MONTE MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de la República de Guatemala y domiciliada en Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2002, el Licenciado Ricardo Vargas Valverde, en representación de la empresa **INDUSTRIA LÁCTEA TECNIFICADA S.A.**, formuló la solicitud, cedida hoy a favor de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A. de C.V.**, de la inscripción del signo “**LECHE DEL PRADO (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 29** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger leche.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2003, el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, en representación de la empresa **MONTE MARÍA S.A.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil siete se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MONTE MARIA (sic) S.A. de Guatemala, contra la solicitud de inscripción de la marca “DEL PRADO LECHE (DISEÑO), en clase 29 internacional, presentada por INDUSTRIA LACTEA (sic) TECNIFICADA S.A. de Costa Rica (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2007, el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, en representación de la empresa **MONTE MARÍA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez conferida la audiencia de estilo, no expresó agravios ante este Tribunal.

V.- 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, que debía “(...) *declarase sin lugar la oposición interpuesta y admitirse la*



solicitud presentada”, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes con tal omisión, considera la mayoría de este Tribunal procedente entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformulan los hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada, y en su lugar por mayoría este Tribunal establece:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo “**MONTE MARIA**”, bajo el registro número **126786**, perteneciente a la empresa **MONTE MARÍA S.A.**, vigente hasta el 25 de junio de 2011, como marca de fábrica en **Clase 29** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger leche y productos lácteos (ver folios 149 y 150).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo “**LACTEOS MONTE MARIA (Diseño)**”, bajo el registro número **147932**, perteneciente a la empresa **MONTE MARÍA S.A.**, vigente hasta el 14 de junio de 2014, como marca de fábrica en **Clase 29** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos lácteos (ver folios 164 y 165).
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos, bajo los registros números, **102758**, **102885**, **102887** y **114197**, los signos “**DEL PRADO (Diseño)**”, “**Diseño Especial (Silueta de vehículo con manchas y logo)**”, “**Diseño Especial (Rectángulo con manchas y logo)**” y “**Diseño Especial (Círculo con manchas y logo)**”, respectivamente, como pertenecientes a la empresa **SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.**, como marcas en **Clase 42** la primera y en **Clase 29** las restantes, del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger, en general, servicios de



producción y venta de productos lácteos, y éstos propiamente (ver folios del 166 al 179).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por mayoría, este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

CUARTO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El representante de la empresa **INDUSTRIA LÁCTEA TECNIFICADA S.A.**, solicitó la inscripción del signo “**LECHE DEL PRADO (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 29** de la clasificación internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **MONTE MARÍA, S.A.**, por encontrarse ya inscritas a nombre de ésta las marcas de fábrica “**MONTE MARIA**”, bajo el registro número **126786**, y “**LACTEOS MONTE MARIA (Diseño)**”, bajo el registro número **147932**, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante 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).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:	
MONTE MARIA		

... desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que una de las marcas inscritas es meramente **denominativa**, esto es, compuesta por las palabras “MONTE MARIA”, mientras que la otra inscrita y la solicitada, son marcas **mixtas** porque están compuestas tanto por elementos denominativos como gráficos, de manera tal que la inscrita de este tipo, presenta la frase “LACTEOS MONTE MARÍA” inmersa en un óvalo con su eje más largo en sentido vertical, y colocado en un fondo blanco con seis manchas negras (además de otros elementos pictóricos), mientras que la solicitada presenta la palabra “LECHE” enfatizada, la frase “DEL PRADO”



sobre un óvalo con su eje más largo en sentido horizontal, y también colocado en un fondo blanco con cinco manchas negras (además de otros elementos pictóricos), y la frase “**EL AUTÉNTICO SABOR**” colocada debajo del óvalo.

Ante la disparidad gráfica de unos y otro signos, conviene partir de que la marca denominativa inscrita, “**MONTE MARIA**” no interesa que sea cotejada con la solicitada, porque una y otra son totalmente distintas y no comparten ninguna similitud gráfica (como tampoco fonética o ideológica), como también se debe recordar que tratándose de marcas mixtas, su elemento preponderante es el denominativo, por cuanto son las palabras más que los dibujos, los aspectos de un signo distintivo que más se aferran a la mente de los consumidores por la facilidad de su retención y por consiguiente, descartando por el momento en este cotejo los dibujos que contienen la marca mixta inscrita y la marca mixta solicitada, éstas resultan ser en términos visuales y ortográficos dos signos distintos entre sí, y por lo expuesto en el párrafo antecedente, consecuentemente lo que cobra importancia entonces es verificar cotejo fonético entre ambos.

Así las cosas, como derivación de lo anterior, se tiene que desde un punto de vista fonético, los signos contrapuestos son diferentes, porque la marca inscrita se leería y escucharía así: “/LÁCTEOS/MONTE/MARÍA”, mientras que la solicitada así: “/LECHE/DEL/PRADO/EL/ /AUTÉNTICO/SABOR”.

Ahora bien, desde un punto de vista ideológico, no hay duda alguna que las marcas mixtas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual: que se refieren a la leche o a productos derivados de la leche, y vacuna, valga apuntar, si se toma en consideración que ambas muestran en el fondo de su diseño lo que aparentaría ser las manchas irregulares de color negro propias del cuero de la raza de ganado lechero Holstein, pudiéndose hallar en este plano alguna suerte de semejanza o igualdad entre las marcas antagónicas. Pero nótese no obstante, con vista en el hecho probado N° 3, que la empresa solicitante tiene inscritas otras marcas con un fondo similar al aludido y, por consiguiente, semejante al de la marca mixta que le ha sido opuesta en esta oportunidad, razón por la cual puede ser considerado que ese diseño (un fondo blanco con



manchas irregulares de color negro), parece ser un símbolo de uso común, inapropiable en sí mismo, para los productores de leche.

Hecho el ejercicio anterior, y al retomarse que los signos mixtos en pugna propuesta contienen, además de los elementos gráficos ya comentados, otros pictóricos que las distingue claramente entre sí, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, y ateniéndose a la impresión de conjunto de tales marcas, por mayoría este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existen motivos que impidan su coexistencia registral, por cuanto son más las diferencias que las semejanzas las que se pueden encontrar entre ambas, por lo que no considera la mayoría de este Tribunal que el público consumidor medio pueda incurrir en un riesgo de confusión directa o indirecta al momento de adquirir los productos que quedarían siendo distinguidos y protegidos por las marcas examinadas.

SEXO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas y ser viable, por ende, su coexistencia registral, lo pertinente es, por mayoría, rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

SÉTIMO. 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, por mayoría 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

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



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la



- inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud



de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55