



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0295-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “AZÚCAR DE GUATEMALA (Diseño)”

Asociación de Azucareros de Guatemala, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-0011374)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 530-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, en su calidad de Apoderado de la **ASOCIACIÓN DE AZUCAREROS DE GUATEMALA**, una organización existente y organizada conforme a las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Ciudad de Guatemala, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con ocho minutos y cuarenta segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2007, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE AZUCAREROS DE GUATEMALA**, solicitó el registro de la marca colectiva **“AZÚCAR DE GUATEMALA (Diseño)”**, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir azúcar.



II.- Que mediante resolución dictada a las 13:48 horas del 23 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de registro marcario, que el signo propuesto carecía de distintividad, y contravenía la normativa referente a las denominaciones de origen.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con ocho minutos y cuarenta segundos del doce de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / (...) Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2008, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE AZUCAREROS DE GUATEMALA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 31 de julio de 2008, expresó agravios.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Para una mejor resolución de este asunto, este Tribunal solicitó la prueba enunciada en la resolución dictada a las 9:00 horas del 5 de setiembre de 2008, para lo cual el apelante presentó la documental visible a folios del 83 al 86, y los anexos agregados al expediente de marras, todo lo cual ha sido tenido en consideración por este Órgano de Alzada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca colectiva “**AZÚCAR DE GUATEMALA (Diseño)**”, presentada por la **ASOCIACIÓN DE AZUCAREROS DE GUATEMALA**, por haber considerado que se trataría de un signo desprovisto de distintividad, no sólo por estar conformado por palabras de uso común y descriptivas del producto, “azúcar”, que distinguiría y protegería, sino que también por incluir la denominación de un país, “GUATEMALA”, lo que hace que se conculque la normativa referente a las indicaciones geográficas, todo lo cual se encuentra previsto en los incisos c), d) y l) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas. De manera inversa, tanto al apelar como al expresar agravios, el apelante insistió en que el signo propuesto era distintivo por tratarse de una marca colectiva, y porque el aditamento “DE GUATEMALA”, tan sólo informa al público consumidor acerca del origen geográfico del producto a distinguir, no provocándose con ello algún riesgo de confusión.

Si bien son respetables los planteamientos del recurrente, considera este Tribunal que las reservas del Órgano **a quo** respecto del signo propuesto como marca colectiva, se fundamentan en dos circunstancias que confluyen en esta oportunidad: **1ª**, que en efecto, la marca propuesta, “**AZÚCAR DE GUATEMALA (Diseño)**”, incluye evidentemente una indicación geográfica, y más concretamente, el nombre oficial de un país hermano centroamericano, Guatemala; y **2ª**, que no consta en el expediente autorización alguna de autoridad competente de ese país, que autorice la utilización de ese nombre como marca. Y bajo esa tesitura, es claro que si bien la irregistrabilidad del signo solicitado no encaja propiamente dentro de la prohibición aludida en el inciso **l)** del ordinal 7º de la Ley de Marcas, tal como lo sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, sí lo hace –debe señalar este Tribunal– en la del literal **m)** de ese mismo artículo.



Lo que ocurre es que conforme al artículo 6º ter del **Convenio de París**, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Alcance 18 de La Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995, y específicamente por lo dispuesto en el artículo 7º inciso m) de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca un signo que *“(...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización (...)”*.

Entonces, por respeto a dicha disposición, este Órgano de Alzada, como contralor de legalidad de las actuaciones y resoluciones del **a quo**, a título de prueba para mejor resolver le requirió al Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su calidad de Apoderado de la **ASOCIACIÓN DE AZUCAREROS DE GUATEMALA**, que acreditara ante este Tribunal con documento idóneo, que su representada contaría *“(...) con una autorización de autoridad competente de la República de Guatemala, para la utilización del vocablo “GUATEMALA” en el signo propuesto (...)”*, habiéndose limitado el recurrente a presentar en cumplimiento de lo prevenido, tan sólo una certificación legalizada de la solicitud o trámite de registro en la República de Guatemala del signo propuesto (ver folios del 83 al 86), lo cual, en realidad, no satisfizo lo que se le pidió, por cuanto el hecho de esa solicitud pendiente de inscripción no tiene la suerte, desde luego, de sustituir la autorización oficial echada de menos por este Tribunal.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como la parte interesada no aportó los medios de prueba idóneos para ello, y en todo caso las disertaciones del apelante resultan, desafortunadamente, inconducentes, en el caso de marras lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con ocho minutos y cuarenta segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no propiamente por las consideraciones formuladas por ese Registro, sino por los razonamientos expuestos por este Tribunal.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, 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 la Propiedad Industrial a las ocho horas con ocho minutos y cuarenta segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no propiamente por lo considerado por ese Registro, sino por los razonamientos expuestos por este Tribunal.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77