



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0812-TRA-PI-1263-12

Solicitud de inscripción de marca de servicios (CAMAS OLIMPIA “DISEÑO”)

DIVECO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5693-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 715-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del siete de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIVECO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de junio de 2011, por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIVECO S.A**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, en la 48 avenida 1- 46 de la zona tres de Mixco, Colonia el Rosario, Departamento de Guatemala, ciudad de Guatemala, con establecimiento administrativo y comercial en la misma dirección, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CAMAS OLYMPIA**” en **clase 35** Internacional, para proteger y distinguir: “**Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.**”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIVECO S.A**, interpuso para el día 13 de noviembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación y nulidad concomitante, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las once horas, once minutos con ocho segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) *: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra el siguiente registro:

- Marca de fábrica “**OLYMPIA**”, bajo el registro número **40610**, en **clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **OLYMPIA**



INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, inscrita desde el 11 de mayo de 1970 con una vigencia al 11/05/2015. (doc. v.f 49)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CAMAS OLYMPIA (DISEÑO)**” en **clase 35** internacional, presentada por la empresa **DIVECO S.A.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas y por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito. Por otra parte, del estudio integral del signo contrapuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello trasgrede el artículo 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **DIVECO S.A.**, dentro de sus agravios concluye lo siguiente: *“1. La marca CAMAS OLYMPIA (diseño) es una creación original y novedosa de mi representada que intenta proteger servicios en clase 35. 2. La marca Olympia en clase 20 no resulta un impedimento para el registro de la marca de mi representada, ya que como se observa del análisis realizado a pesar de existir identidad en la mayoría de sus elementos estos protegen productos y servicios de una índole totalmente distinta eliminando todo riesgo de confusión o asociación para el consumidor promedio. 3. La marca “Camas Olympia” se encuentra constituida por términos totalmente arbitrarios con respecto a los servicios que esta protege y no describe características de los productos o servicios a proteger, por lo que*



el riesgo de confusión señalado por el registro no existe. 4. La marca “CAMAS OLYMPIA (DISEÑO)” se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como explicado anteriormente, puesto que constituye una marca original y distintiva con respecto a los servicios que esta protege y frente a marcas de terceros. 5. En consecuencia, no se detectó ningún rasgo de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores CAMA OLYMPIA (diseño) es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada. En este sentido no es de recibo el argumento de confundibilidad y riesgo de asociación y por ello se debe continuar con su proceso de inscripción.” Por lo que solicita se declare con lugar la apelación y se revoque la resolución venida en alzada, para que se prosiga con la solicitud de inscripción de la marca “CAMAS OLYMPIA” en clase 35, presentada por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. TERCERO. SOBRE EL FONDO. De previo a entrar a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto, es de suma relevancia traer a colación lo que al efecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, que define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y



diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar, que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado “*Pueda causar engaño o confusión*”, con relación a los productos que se pretenden proteger con el signo.



Bajo dicha perspectiva, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa **DIVECO S.A**, respecto la marca de servicios denominado “**CAMAS OLYMPIA (DISEÑO)**” en **clase 35** internacional”, para proteger y distinguir: “**Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.**”, tal y como se desprende, resulta ser engañosa con relación a la naturaleza de los servicios que se desean proteger, dado que al contener la palabra “CAMA”, siendo contraria a los servicios que se desean proteger, situación que induciría eventualmente a que el consumidor de encuentre en una situación de error y confusión con la actividad que se pretende comercializar, siendo que el producto o servicio a proteger son potencialmente engañosas al dimanar mensajes inversos, siendo lo procedente el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor, a otros comerciantes**, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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.

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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de servicio “**CAMA OLYMPIA (DISEÑO)**” y la marca de fábrica inscrita “**OLYMPIA**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

Para el caso bajo examen tenemos que a **nivel visual** los signos contrapuestos “**OLYMPIA**” de la marca inscrita y la marca solicitada “**CAMA OLYMPIA**” además de utilizar el término **OLYMPIA** en su composición, como elemento diferenciador incorpora la palabra “**CAMA**” término que es genérico y de uso común por ende inapropiable por parte de terceros, por lo que no le proporciona la distintividad requerida al signo solicitado, por lo que el consumidor medio lo va asociar como si fuese un nuevo servicio de la empresa que lo tiene registrado, situación que evidentemente induciría a error o confusión. Máxime que a la hora de pronunciar ambas denominaciones a **nivel auditivo** se perciben como si fuese la misma.

Por otra parte, a **nivel ideológico** es importante señalar que al estar inscrita la marca de fábrica “**OLYMPIA**” registro No. 40610, desde el año 1970 el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo una misma línea de productos o servicios y para



un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Aunado a lo anterior, es de mérito indicar al recurrente que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de productos y servicios que se encuentran relacionados entre sí, a pesar de encontrarse en clases de nomenclatura diferentes, dado que la marca inscrita protege “muebles de oficina” y el signo solicitado prevé la protección de servicios de “trabajos de oficina” como de actividad a fin y en este sentido el consumidor puede deducir que es parte integral de la actividad que ejerce dicha empresa, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y 24 inciso c) de su Reglamento, en virtud de ello no son de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **DIVECO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CAMAS OLYMPIA (DISEÑO)**”, en clase 35, en virtud de acreditarse que el signo propuesto transgrede el artículo



7 incisos j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos y 24 inciso d) de su Reglamento, por lo que se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **DIVECO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CAMAS OLYMPIA (DISEÑO)**”, en clase 35 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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