



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0318-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “DEL DIA”

ALIMENTOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11234-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 929-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-933-536, en su condición de apoderada especial de la empresa ALIMENTOS S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:29 horas del 19 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2014, por el Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa ALIMENTOS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “DEL DÍA” bajo diseño:



En clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz;



tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial 10:33:29 horas del 19 de marzo de 2015 se resolvió la solicitud, declarando; “Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la compañía ALIMENTOS S.A., interpone para el día 31 de marzo de 2015 recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 17:49:40 horas del 14 de abril de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

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



- Marca de fábrica: **Dia%** en clase 30 internacional, registro número 164561, propiedad de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A., para proteger: *“Café, té, cacao azúcar, arroz; tapioca y sago; café artificial, harina y preparaciones hechas de cereal, pan, pastas y productos de confitería, escarchas, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo.”* (v.f 83)

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, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar el registro solicitado “DEL DIA” en clase 30 internacional, presentada por la empresa ALIMENTOS S.A. Lo anterior, en virtud de que del cotejo realizado con la marca inscrita “DIA% (diseño)” propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A., se desprende que existe similitud tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico para poder identificarlas, lo que podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor. En consecuencia, recae en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa ALIMENTOS S.A, dentro de sus agravios manifestó que, las marcas cotejadas, aunque protegen ciertos productos similares poseen una clara distintividad a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que evita cualquier riesgo de confusión o asociación empresarial, por parte del consumidor. Respecto a la aplicación del principio de especialidad aplicado por el Registro de la Propiedad Industrial al signo propuesto por su mandante, se advierte que el listado de productos no es idéntico. Además, de que no estamos ante una marca declarada notoria que permita quebrantar el citado principio, por lo que ante ello lo



procedente es continuar con el proceso de inscripción de la marca solicitada por su representada. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución apelada y se acoja la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio,



en clase 30 internacional, y se proceda a limitar la protección aquellos productos tales como: *“Productos de pastelería y helados”*

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es de merito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten



dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “DEL DIA” y la marca de fábrica inscrita “DIA % (diseño)”, contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel visual si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical la palabra “DEL” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión, siendo que podría considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

A nivel auditivo ambas expresiones al utilizar el mismo radical “DIA” a la hora de ejercer su pronunciación estos fonéticamente se percibieran de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa una u otra empresa. Máxime, que su actividad mercantil se encuentra relacionada.

Por otra parte, a nivel ideológico cabe destacar que al compartir un radical común como lo es la palabra “DIA” y ser esta la de mayor percepción en los signos, evocará la misma idea o concepto en la mente del consumidor, quién podría considerar que los productos que se comercializan pertenecen al mismo origen empresarial. Lo anterior, en virtud de que los elementos “DEL”



contenido en el signo solicitado y la expresión numérica “%” no le proporcionan la diferencial necesaria para que puedan convivir en el comercio.

Además de lo indicado, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido obsérvese que la marca inscrita “DIA % (DISEÑO)”, protege; *“Café, té, cacao azúcar, arroz; tapioca y sagú; café artificial, harina y preparaciones hechas de cereal, pan, pastas y productos de confitería, escarchas, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo”* (v.f 83), y el signo propuesto “DEL DIA (diseño)” pretende la protección de: *“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* (v.f 2), tal y como se desprende unos productos son iguales y otros se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, por lo que, ello evidencia que de coexistir el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, por ende, procede su rechazo.

Así las cosas, cabe advertir que los extremos indicados por la empresa ALIMENTOS S.A, en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determinó de manera fehaciente que el signo propuesto “DEL DIA (diseño)” en clase 30 internacional, generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil y como consecuencia de ello procede su denegatoria Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Respecto, a la jurisprudencia incorporada demos advertir que la misma no es procedente en virtud de que en materia de Registro de Propiedad Industrial, cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante



la Administración Registral. Máxime, que tal y como se desprende de las citas incorporadas a este proceso, los análisis difieren en cuanto al signo propuesto, y las citas doctrinarias deben ser analizadas respecto de cada caso en particular. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, respecto a la solicitud de limitación solicitada por la recurrente la misma no es procedente, ya que los productos como ha sido analizado por el Registro de instancia, como por esta Autoridad se encuentran íntimamente relacionados, y aun y cuando la limitación que se propone de manera subsidiaria para “*Productos de pastelería y helados*” siguen estando relacionados, persistiendo de esa manera la causal de inadmisibilidad. Aunado a ello, cabe destacar que de haber procedido lo peticionado se debió proceder con la cancelación del canon respectivo, conforme lo establece el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de instancia que lo procedente es denegar la solicitud de inscripción del signo propuesto “DEL DIA (diseño)” en clase 30 internacional, presentada por la empresa ALIMENTOS S.A., y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:29 horas del 19 de marzo de 2015 la que en este acto se confirma 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:29 horas del 19 de marzo de 2015, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DEL DIA (diseño)” en clase 30 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora