



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0178-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SEÑAL DE PROPAGANDA

“SEGUIMOS CONTRUYENDO PROGRESO”

CEMENTOS PROGRESO S.A., apelante.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7748)

MARCAS Y OTROS SIGNOS.

VOTO 0273-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con trece minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa CEMENTOS PROGRESO S.A, organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, con domicilio en Guatemala, diagonal 6 10-01 Centro Gerencial Las Margaritas, nivel 17, Torre 1, Oficina 1701, Zona 10, Municipio y Departamento de Guatemala, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:34:57 horas del 7 de marzo de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de agosto de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de gestora de la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A, solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial “SEGUIMOS CONTRUYENDO PROGRESO”, en clase 50 internacional, para promocionar cementos con relación a la marca PROGRESO (diseño), registro 309090, en clase 19 internacional. (Folios 1 a 2 y adjunta poder especial a folio 7)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:17:04 horas del 8 de noviembre de 2023, le previene a la gestionante las objeciones de fondo contenidas en la solicitud señalándole que, la señal de propaganda solicitada **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** es inadmisibles conforme al inciso e) del artículo 62 Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en concordancia con el inciso j) del artículo 8 del citado cuerpo normativo, al infringir derechos de terceros. Lo anterior, en virtud de que la señal solicitada conforme se desprende contiene en su totalidad la señal registrada al contener **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO**; además de que promociona productos iguales y relacionados, lo que podría generar confusión en los consumidores con relación a la marca inscrita “AMANCO CONSTRUIAMOS PROGRESO”. Se le conceden treinta días hábiles contados a partir de la notificación, para que conteste. Notificación realizada el 13 de noviembre de 2023. (Folio 20 y 22 a 23)

Mediante documento adicional 2024/000253 del 10 de enero de 2024, la representante de la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A solicita prórroga para contestar. Y mediante resolución de las



09:46:05 horas del 17 de enero de 2024, el Registro de instancia, le concede prórroga por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación. Notificación realizada el 19 de enero de 2024. (Folio 25 a 28)

Por documento adicional 2024/001833 del 12 de febrero de 2024, la representante de la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A., contesta sobre las objeciones de fondo señalados por el Registro de la Propiedad Intelectual, y expone sus argumentos de defensa. Y luego, mediante documento adicional 2024/002119 del 15 de febrero de 2024, dicha representación amplía los argumentos sobre la objeción de fondo indicando que; la señal no se puede separar para efectos de comparación; en el presente caso, se ha omitido ese análisis. Las señales: **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** y **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO**, ambas expresan las marcas que identifican, sea, “PROGRESO” y “AMANCO”, las cuales crean una clara diferenciación, que permite su coexistencia registral. (Folio 29 a 36)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:34:57 horas del 7 de marzo de 2024, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial pedida por la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A., al determinar que el signo propuesto incurre en las prohibiciones del artículo 62 inciso b) de la Ley de marcas. Lo anterior, debido, a que no es posible la inscripción de una señal de propaganda si existe otra igual o similar propiedad de un tercero; el permitir su coexistencia podría inducir al consumidor a error o confusión con respecto a su origen empresarial, siendo que se podría considerar que se trata de un signo proveniente de la misma casa comercial; dificultando el reconocimiento y la individualización



del origen empresarial de estos. En este mismo acto, el Registro corrige el error material contenido en el auto de prevención de fondo de las 12:17:04 horas del 08 de noviembre de 2023, en la cual el fundamento jurídico se indicó erróneamente "artículo 62 inciso e) en concordancia con el inciso j) del artículo 8 de la Ley de Marcas, siendo lo correcto "artículo 62 inciso b)" y no como por error se indicó. Notificación realizada el 11 de marzo de 2024. (Folio 37 a 46)

Mediante documento adicional 2024/003663 del 18 de marzo de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A., interpone recurso de apelación. Sin embargo, en dicho acto no expresó agravios. (Folio 47 a 49)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:03:15 horas del 2 de abril de 2024, admite el recurso de apelación. Notificación realizada el 8 de abril de 2024. (Folio 50 a 52)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía CEMENTOS PROGRESO S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

- 1- La señal no se puede segregar para efectos de comparación, conforme lo establece el artículo 63 de la Ley de marcas.
- 2- La señal de propaganda de su representada contiene la marca **PROGRESO**, que es precisamente la marca que se promociona, tal y como se indicó en la solicitud de registro de este expediente: "Para promocionar cementos con relación al registro 309090 de la marca cementos PROGRESO (diseño), en clase 19, inscrita el 12 de octubre de 2022."



- 3-Los nombres de las marcas promocionadas “PROGRESO” y “AMANCO” es indispensable para identificar que no existe riesgo de confusión frente al consumidor, siendo que crean una clara diferenciación, que permite la coexistencia registral de las señales de propaganda: a) **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** con la marca PROGRESO y b) **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO** con la marca AMANCO.
- 4 Su representada Cementos Progreso, S.A. hace uso de su marca y genera la señal de propaganda con un juego de palabras que comunica al consumidor no solo su expresión de propaganda, sino, principalmente, su marca **PROGRESO** debidamente registrada. Por lo que, el público consumidor identificará el origen empresarial de los productos PROGRESO, sin generar confusión con la expresión de propaganda propiedad de la compañía Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V., la cual está claramente identificada con la marca **AMANCO**.

Por lo anterior, solicita se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada que declaró la denegatoria de la señal de propaganda solicitada por su representada, y se ordene continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho relevante para el presente caso lo siguiente:

- La compañía MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tiene inscrita la señal de Publicidad Comercial **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO**, registro 1202, inscrita desde el 23 de diciembre de 1998, “Para



promocionar la venta y comercialización de productos derivados de plástico, cemento, fibrocemento, madera y metal para la industria de la construcción". (Folio 9 y 10)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee **para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial**”. (La negrilla no corresponde al texto original).

En este sentido, la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del consumidor sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de



los usuarios y consumidores.

De ahí que, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2 de la Ley de marcas, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada; para el caso bajo examen le fue de aplicación el siguiente presupuesto:

Artículo 62.- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

[...]

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

[...].

Al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que:



“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a 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. Por otra parte, debe atenderse a la impresión 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, inciso c) ordena el cotejo de estos, lo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



En relación con lo anterior este Tribunal, ha dictaminado que: el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se perciben los signos. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ahora bien, dicho lo anterior y teniendo presente los términos utilizados en este análisis, se logra colegir lo siguiente:

| SEÑAL DE PROPAGANDA INSCRITA: | SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA: |
|----------------------------------|------------------------------------|
| AMANCO CONSTRUIAMOS PROGRESO | SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO |

A nivel **gráfico**, se desprende que la señal de publicidad propuesta **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** con relación a la inscrita **AMANCO CONSTRUIAMOS PROGRESO**, pese a que ambas contemplan un aditamento diferente dentro de su estructura



gramatical como lo son las palabras SEGUIMOS y AMANCO, el lema utilizado **CONSTRUYENDO PROGRESO** y **CONSTRUIMOS PROGRESO** corresponde al mismo contenido gramatical, de ahí que, lo pretendido se encuentre inmerso en la denominación inscrita. En consecuencia, la semejanza contenida entre las señales publicitarias cotejadas conlleva a que el consumidor corra el riesgo de confundirse en el comercio y las relaciones empresariales.

Desde el punto de vista **fonético** es claro que, al pronunciar los signos cotejados **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** y **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO** estos se perciben de manera semejante al no contar con una diferencia sustancial que les permita individualizarse y diferenciarse en el mercado, debido a que su vocalización e impacto sonoro es muy similar, dada la identidad inmersa en los mensajes publicitarios; situación por la que, no podría otorgarse protección registral.

Dentro del punto de vista **ideológico**, las señales publicitarias cotejadas **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** y **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO** conforme se desprende ambas coinciden en los términos CONSTRUYENDO y CONSTRUIMOS que es la conjugación del infinitivo construir el cuál la Real Academia Española, lo define como: 1. **Hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública.** 2. **Hacer algo utilizando los elementos adecuados.** Además, la palabra **PROGRESO** la comparten en común y se define como: **Acción de ir hacia delante.** En consecuencia, a pesar de que ambos signos posean los términos **SEGUIMOS** y **AMANCO** estos coinciden en dos palabras que les proporcionan un mismo significado a las señales



de publicidad comercial, por tanto, los signos presentan más semejanzas que diferencias y transmiten la misma idea en la mente del consumidor; de ahí que, no se le pueda brindar protección registral.

Por otra parte, la señal de propaganda solicitada conforme se desprende pretende promocionar cementos y la señal publicitaria inscrita promociona dentro de otros productos los cementos; en dicho sentido, si bien el signo solicitado promociona un producto y el inscrito un servicio como la venta y comercialización de cemento, tal situación no es un elemento de peso para considerar que son totalmente diferentes, siendo que ambas compartirían canales de mercado, por ende, dentro de una misma naturaleza mercantil. Ello, sumado a que dentro del ámbito de protección de las señales de publicidad comercial el principio de especialidad no es vinculante en cuanto al hecho de que tengan o no relación con los productos o servicios que se promocionan; debido a que pesan más las semejanzas existentes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, tal y como se concluyó en el presente caso.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que al haberse determinado que la señal de publicidad comercial propuesta **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO**, incurre en la prohibición del artículo 62 inciso b) de la Ley de marcas, no es posible concederle protección registral. Lo anterior, dada la existencia de la señal de propaganda inscrita **AMANCO CONSTRUIMOS PROGRESO** propiedad de la compañía MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., ante la semejanza contenida entre ellas; por lo que, permitir la coexistencia de los signos bajo estudio podría inducir al consumidor a pensar de que se trata de



la misma casa comercial inscrita dificultando el reconocimiento y la individualización de su correspondiente origen empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los extremos debatidos por la parte ante este Tribunal, debemos advertir que no pueden ser acogidos en virtud de acreditarse la similitud gráfica, fonética e ideológica con respecto a la señal de propaganda inscrita, lo cual evidencia que el denominativo publicitario propuesto **SEGUIMOS CONSTRUYENDO PROGRESO** carece del requisito de distintividad necesario para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, en cuanto al argumento del apelante de que el análisis de los signos debió ser realizado en conjunto y no de manera separada o fraccionada. Al respecto, este Tribunal estima importante señalar que, no lleva razón el recurrente toda vez que del estudio realizado se desprende que el Registro de instancia, realizó su valoración de manera conjunta; y de esa manera se detalla la inadmisibilidad contemplada haciendo un análisis integral. Razón por la cual sus consideraciones en dicho sentido no son de recibo.

Finalmente, es importante señalar al recurrente que el hecho de considerar los términos como **PROGRESO** y **AMANCO** de manera independiente como marcas inscritas para respaldar las señales publicitarias no es procedente; siendo que ello contraviene los numerales 2 y 63 de la Ley de marcas, debido a que las señales publicitarias se observan y analizan como parte integral de una frase que compone una determinada publicidad comercial. De ahí que, no sean atendibles sus consideraciones en dicho sentido.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CEMENTOS PROGRESO S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:34:57 horas del 7 de marzo de 2024.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, apoderado especial de la empresa CEMENTOS PROGRESO S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:34:57 horas del 7 de marzo de 2024, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53