



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0275-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “AUSTRALIAN”**

PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1682)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0046-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiséis minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0953-0774, en representación de la sociedad **PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA, S.A.**, domiciliada en Boulevard Industrial Norte n°. 440, zona 4, Municipio Mixco, Ciudad de Guatemala, Guatemala, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:56 horas del 29 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa apelante presentó solicitud de inscripción la marca de fábrica y comercio “AUSTRALIAN”, para proteger y distinguir en clase 29: productos lácteos tales como leche, quesos, mantequilla, yogur.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada debido a que se trata de un signo compuesto con un término descriptivo y engañoso en cuanto al origen de los productos que pretende proteger y no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la sociedad **PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA, S.A.** apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

1. Sobre la carencia de distintividad, la interpretación del Registro de la Propiedad Intelectual no es correcta, puesto que su representada cuenta ya con dos registros de marca debidamente inscritos que se asemeja a la nueva solicitud (registros 195306 y 268958). Si bien se entiende que para cada solicitud de registro se aplica el principio de independencia, no es correcto apegarse a dicho principio como justificante para obviar la realidad que encierra una marca y los antecedentes registrales. La marca no es un término de fantasía, pero esto no debe significar que es un signo que no puede acceder a registro por ser carente de distintividad (PROCESO 22-IP-2003, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)



2. Los productos de clase 29: *productos lácteos tales como leche, quesos, mantequilla, yogur*, no guardan una relación con el nombre de la marca para señalarla como un signo descriptivo, pues al escuchar el término Australian el consumidor no pensará automáticamente en productos lácteos.

3. La solicitante ha creado en la región centroamericana una familia de marcas que son iguales o derivadas del término principal “Australian”. El posicionamiento y trayectoria en el mercado de su representada se demuestra con el enlace de la página web oficial de la empresa titular, donde se puede apreciar su posicionamiento en la región, así como sus productos bajo la marca “Australian” <https://australianlatam.com/quienes-somos/>

4. En cuanto al origen geográfico, en lo que respecta al principio de independencia, es procedente velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en la materia como la sana crítica, el principio de búsqueda de la verdad real y el principio de igualdad. Existen otros casos parecidos al presente donde el nombre de la marca hace alusión a una referencia geográfica y han accedido a protección registral, como por ejemplo los signos: Canton, China Wok, Burrico Mexicano Fusion, Mission Italiana; antecedentes que puede tomar en cuenta el Tribunal y que no fueron consideradas engañosas debido a la relación entre el nombre de la marca y la nacionalidad de su titular.

5. La solicitud de marca AUSTRALIAN tiene suficiente capacidad distintiva para coexistir en el mercado.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y se conceda la marca pedida.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, la normativa marcaria es clara en indicar que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.



Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa señalar los siguientes:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

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.

[...]

De la normativa transcrita se desprende que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, o pueda causar engaño o confusión al consumidor.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “AUSTRALIAN”, para proteger y distinguir en clase 29: productos lácteos tales como leche, quesos,



mantequilla, yogur, por considerar que se compone de un término engañoso en cuanto al origen de los productos y carente de aptitud distintiva con relación a los productos que se pretenden distinguir, lo cual contraviene el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, pues contiene objeciones derivadas de motivos intrínsecos porque provienen de la relación existente entre el signo y sus productos.

El carácter distintivo de una marca es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La **distintividad** puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, en cuanto a que en sede de



registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica–objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5^a. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo–Perrot, p. 86).

El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, el cual:

...tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro (1983). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I, 1^a. Reimp.). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).

En el presente asunto se solicitó una marca denominativa cuyo término es “AUSTRALIAN” la que no puede ser apropiable por parte



de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlo dentro de sus propuestas y ámbito de promoción de sus productos. Conviene indicar que este término puede ser empleado como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructura o conformación gramatical que le proporcione la actitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.

Es fácilmente entendible que la marca de fábrica y comercio solicitada “AUSTRALIAN”, término que traducido del inglés al español significa australiano/a y cuyo significado es: “1. ADJ. Natural de Australia, país de Oceanía. U. t. c. s. 2. Adj. Perteneciente o relativo a Australia o a los australianos”, proyecta fácilmente en la mente del consumidor medio que su origen geográfico específico es Australia, por lo que el consumidor meta podrá pensar que los productos solicitados son originarios o propios de este país, pero más bien la procedencia territorial de origen de la marca solicitada es Guatemala, al igual que la ubicación de su establecimiento comercial y domicilio. De igual forma el signo carece de distintividad pues no existen otros elementos que otorguen esa aptitud. En consecuencia, la denominación analizada carece del carácter distintivo necesario o requerido por la legislación marcaria respecto de los productos que pretende distinguir.

Ahora bien y en cuanto al inciso d) del numeral 7 de la Ley de marcas, aplicado por el Registro, según el cual no es admisible como marca: “d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”, como bien lo manifestó el apelante, los



productos que busca proteger la marca AUSTRALIAN, definitivamente no son descriptivos, los productos lácteos tales como leche, quesos, mantequilla, yogur, no guardan una relación con el nombre de la marca para señalarla como lo dijo el Registro, pues al escuchar el término Australian el consumidor no pensará automáticamente en que son productos lácteos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 56-IP-2022, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]

En cuanto a los restantes argumentos de la apelación, ninguno de los agravios expuestos puede solventar la inadmisibilidad contemplada en la Ley de marcas, porque los registros mencionados por el apelante (195306 y 268958) fueron otorgados según su propio marco de calificación, consistente en lo solicitado, la normativa que le fuera aplicable y los derechos previos de terceros que le pudieran ser oponibles; por lo que el haber otorgado una marca que contenga tal término no implica que deban automáticamente otorgarse otras. Esto es el principio de independencia de las marcas y en virtud del principio de legalidad en cada solicitud se debe determinar si cumple con los requisitos formales dispuestos en el numeral 9 de la Ley de marcas, para ulteriormente continuar con el examen de fondo.



El calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, de igual forma, las anteriores resoluciones son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisible por razones intrínsecas, la marca conformada únicamente por la palabra **Australian** es engañosa y carente de distintividad, lo que transgrede el artículo 7 incisos g) y j), de la Ley de Marcas, razón por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada, por las razones indicadas por este Tribunal.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, jurisprudenciales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de **PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:56 horas del 29 de mayo de 2024, la cual **se confirma** por los motivos antes expuestos. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles



TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53