



Recopilación jurisprudencial

MARCAS

IURISTaller
29 de julio de 2015

Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

REGISTRO Y ASPECTOS GENERALES

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2009-00444.

3 de abril de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120403-0016-01145-2009-00444>

El momento procesal para evaluar aspectos de fondo sobre la admisibilidad de una marca es el examen inicial para darle trámite. Una vez agotado tal paso, no puede denegarse posteriormente, más aún si adicionalmente ya se declaró sin lugar una oposición.

“a) La marca pretendida es en la clase tres (3), para amparar “jabones; preparaciones para limpieza doméstica; perfumería; aceites esenciales; productos de aroma terapia para uno no médico; aceites para masajes para uso no médico; desodorantes y anti-perspirantes; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones de toilet no medicadas; espumas y gels para el baño y la regadera; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; prelacones para afeitarse; prelacones para antes y después de afeitarse; cremas y lociones para depilar; preparaciones para la protección contra el sol y para el bronceado; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover maquillaje; aceite denso del petróleo para uso cosmético; preparaciones para el cuidado de los labios; polvos y polvos de talco; almohadillas y bastoncillos de algodón para uso cosmético; pañuelos, paños y trapos para uso cosmético; toallitas, paños y trapos húmedos o impregnados para limpieza; mascarillas de belleza, paquetes para limpieza facial.”; clasificación registral y productos totalmente diferentes a los ya registrados de la marca “3-ACTIV Y ETIQUETA”, que ampara sustancias farmacéuticas de uso específico (oftalmológico), en clasificación registral cinco (5); difiriendo su uso y destino; con los cuales no podría crearse confusión entre los consumidores de los productos de la marca pretendida y la marca opositora. Razones que sirvieron de base para que el Registro de la Propiedad Intelectual (...) declarara sin lugar a la oposición.

“b) La resolución proferida por el Registro de Propiedad Intelectual (...) así como la resolución (...) dictada por el Ministro de Economía que la ratifica, violan normas de carácter constitucional como las del debido proceso y audiencia a que se refiere el artículo 12 constitucional, al declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca TRIACTIV en la



clasificación tres (3), cuanto ya se habían cumplido y superado las etapas del procedimiento administrativo correspondientes a la admisión, calificación, publicación y oposición de una marca.

“[...] A la solicitud de marca TRIACTIV para amparar productos de la clase tres (3), promovida por la entidad mercantil UNILEVER N.V., no se dan los presupuestos jurídicos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, para negarle la protección registral; por lo que, atendiendo que no tiene relación con las causales previstas en los Artículos 20 y 21 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República; tomando en cuenta que la marca pretendida en la clase tres (3), ampara productos y van dirigidos a consumidores totalmente diferentes a los productos y servicios de las marca inscrita y opositora; tampoco los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual para el rechazo de la marca pretendida se encuadran dentro de los presupuestos jurídicos a que se refiere el artículo 20 citado.

“Ante las actuaciones analizadas y las consideraciones del caso en la cual se establece que durante la tramitación del expediente administrativo hubo oposición, sin embargo ésta fue declarada sin lugar, por lo que tomando en cuenta que, no se dan los presupuestos jurídicos para su prohibición, toda vez que su uso y registro no es susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con un tercero y que la marca pretendida TRIACTIV, no se encuentra dentro de las prohibiciones reguladas en la ley de la materia, por lo que surge el imperativo para este órgano colegiado de lo Contencioso Administrativo de declarar con lugar la demanda promovida...”

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00041.

10 de abril de 2012.

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120410-0016-01145-2011-00041>

El momento procesal para evaluar aspectos de fondo sobre la admisibilidad de una marca es el examen inicial para darle trámite. Una vez agotado tal paso, no puede denegarse posteriormente (pues ello equivaldría a una revocatoria de oficio, y retrotraer las actuaciones), más aún si adicionalmente ya se declaró sin lugar una oposición.

“...confirmó la resolución (...) emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido que no se continúe con el trámite de registro de la marca CHORIDELY, para amparar productos comprendidos en la clase treinta (30); en tal virtud, se advierte lo siguiente:

“a) La marca pretendida en la clase treinta (30), para amparar “hamburguesas y panes con carne”; clasificación registral y productos totalmente diferentes a los productos a que se refiere la clasificación veintinueve (29) en los que se encuentra inscrita la marca CHORIPAN ya registrada en clase veintinueve (29) (...); tomando en cuenta que los productos que ampara esta última, según la Clasificación Niza, son: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congelados, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.” difiriendo los productos que amparan ambas, con los cuales no podría crearse confusión entre los consumidores de los productos de la marca pretendida y la marca opositora.

“El Registro de la Propiedad Intelectual (...) declaró sin lugar a la oposición.



“b) La resolución proferida por el Registro de Propiedad Intelectual (...) así como la resolución (...) dictada por el Ministro de Economía que la ratifica, violan normas de carácter constitucional como las del debido proceso, audiencia, así como el derecho de defensa a que se refiere el artículo 12 constitucional, al declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca CHORIDELY en la clasificación treinta (30), cuanto ya se habían cumplido y superado las etapas del procedimiento administrativo correspondientes a la admisión , calificación , publicación y oposición de la marca (...).

“[...] Con lo actuado por el Registro de Propiedad Intelectual y confirmado por la autoridad administrativa impugnada, se pretende retrotraer las actuaciones administrativas hasta el momento de la etapa de admisión de la solicitud de registro de una marca, lo cual no es otra cosa más que pretender una revocatoria de oficio, extremo que no está permitido en la ley de la materia en la forma realizada; no obstante que el Registro de la Propiedad Intelectual (...) indicó: “...Que del informe de novedad que antecede se establece que no existe obstáculo para la inscripción del distintivo CHORIDELY en clase 30 (...)” (...)

“[...] Ante las actuaciones analizadas y las consideraciones del caso en la cual se establece que durante la tramitación del expediente administrativo hubo oposición, sin embargo ésta fue declarada sin lugar, por lo que tomando en cuenta que, no se dan los presupuestos jurídicos para su prohibición, toda vez que su uso y registro no es susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con un tercero y que la marca pretendida CHORIDELY no se encuentra dentro de las prohibiciones reguladas en la ley de la materia, por lo que surge el imperativo para este órgano colegiado de lo Contencioso Administrativo de declarar con lugar la demanda promovida (...)”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00138.

2 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121002-0016-01145-2011-00138>

La Sala resuelve a favor de la inscripción de la marca sobre la base de que no perjudica derechos de terceros, pues no es susceptible de provocar confusión. Sin embargo, no entró a analizar el argumento central de que, aún cuando sí fuere susceptible de causar dicha confusión, el tercero que se vería afectado había dado su consentimiento, aunque las marcas aún no se encontraban a su nombre por estar pendiente la inscripción del traspaso.

“Argumentó la entidad Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, (...) que su representada presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitar el registro de la marca Credimax Tu Crédito de Confianza, clase treinta y seis (36) y el Registro de la Propiedad Intelectual declaró rechazar dicha solicitud en virtud de estar inscritas en ese Registro las marcas Credimax, Credimax Elektra, y Creedimax, y en trámite de traspaso a favor de la entidad Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, que ésta entidad otorgó a favor de su representada su consentimiento expreso para el registro de la marca solicitada, pero esto no fue valorado por el Registro de la Propiedad Intelectual y argumentó que las marcas por las cuales se rechazó la solicitud inicial tienen en trámite el expediente de traspaso (...) en donde la entidad Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable traspasa todos sus activos y marcas a la entidad Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima, quien otorgó consentimiento a favor de Banco Azteca, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple para que pueda usar y registrar las marcas Credimax, por lo que interpuso recurso de revocatoria (...) y el Ministerio de Economía sin entrar a



analizar conforme a lo que establece la legislación y las constancias administrativas , declaró sin lugar la impugnación y confirmó la misma, con lo cual violó la ley, ya que al ser las entidades Elektra del Milenio Sociedad Anónima de Capital Variable, originalmente la titular de las marcas motivo del rechazo y actualmente Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima en virtud del traspaso de sus derechos que le hizo Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable conforme consta en el expediente (...) que se tramita ante el Registro de la Propiedad Intelectual entidad que otorgó su consentimiento para que su representada pueda usar y registrar las marcas Credimax (...).

Ministerio de Economía argumentó: "...si bien es cierto la entidad solicitante acompañó a su escrito de interposición del recurso de revocatoria, memorial de consentimientos, (...) la marca que se pretende registrar no es susceptible de inscripción por encontrarse la misma inmersa dentro de los casos de inadmisibilidad de los derechos a terceros (...) ya que las marcas motivo del rechazo aún se encuentran a nombre de otra entidad que no es la que da su consentimiento".

La Sala estimó: "...que el criterio sustentado en la resolución ministerial que se impugna es erróneo, en virtud que los distintivos que se confrontan, es decir la existente (Crédifácil, S.A.) y la que se pretende registrar (Credifácil), aunque se pide que se registren en la misma clase, su coexistencia no producirá confusión en el público consumidor, ni competencia desleal, porque los productos que amparan no son de la misma naturaleza, pues uno es bancario financiero y la otra es comercial; B) La inscripción solicitada por el Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, no causaría ninguna afectación a derecho de tercero, por lo que este tribunal arriba a la conclusión que no es posible que tales marcas puedan causar error o confusión en los medios comerciales o en el público usuario o consumidor, de los productos que ampararían a las marcas en contienda, y en consecuencia, que si puedan coexistir en el mismo mercado".

Corte de Constitucionalidad.

Expediente 3155-2009.

3 de marzo de 2010.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3155-2009-0000>

La renovación del registro de una marca no equivale a un nuevo registro, sino constituye prolongación de un único registro previamente adquirido. Por tanto, con la renovación no se reinicia el conteo del plazo de cinco años para efectos de solicitar la cancelación por falta de uso.

"En el presente caso, se cuestiona la interpretación que la autoridad impugnada realizó del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial antes visto, que sirvió de fundamento a la ahora peticionante de amparo para formular la solicitud de cancelación de inscripción de la marca Canel's, dada su falta de uso. Dicha autoridad estimó que la renovación del registro de esa marca, que la tercera interesada realizara a su favor, tiene el efecto de un nuevo registro, el cual rige para diez años. Y siendo que dicha renovación tiene vigencia hasta el dos mil catorce, la solicitud de cancelación realizada en dos mil seis, era prematura, pues se encontraba dentro de los cinco años posteriores a la renovación del registro de la marca en referencia, período dentro del cual no puede solicitarse la cancelación de una marca por falta de uso.

"[...] Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [vigésima segunda edición], el concepto registro tiene varias acepciones, de las cuales se citan a continuación únicamente las más relevantes para el presente asunto: 1. m. Acción y efecto de registrar... 9.



m. Asiento que queda de lo que se registra... ~ de la propiedad industrial. 1. m. El que sirve para registrar patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y recompensas industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello. ~ de la propiedad intelectual. 1. m. El que tiene por objeto inscribir y amparar los derechos de autores, traductores o editores de obras científicas, literarias o artísticas. Asimismo, el Diccionario antes citado, refiere varias acepciones o definiciones del concepto renovar, tales como: 1. tr. Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. U.t.c. prnl. 2. tr. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. U.t.c. prnl. 3. tr. Remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. 4. tr. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase... 6. tr. Reiterar o publicar de nuevo... 8. tr. ant. novar. Renovación, es entonces el efecto derivado de otorgar validez, de nuevo, o lo que es lo mismo, prorrogarla, a un documento o a una relación cuya vigencia está a punto de finalizar o que ya lo había hecho, respetando siempre los plazos señalados en la ley para ello y acudiendo a las autoridades competentes y preestablecidas, que variarán según los casos. [<http://www.conpapeles.com>].

“Si bien el artículo 66 *ibid* es claro en referir que la solicitud de cancelación de una marca por falta de uso, no puede formularse sino hasta haber transcurridos cinco años después de su registro, también el artículo 31 *ibid* establece que el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción y que éste [el registro] podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente. Lo que es aquí relevante es establecer si esa renovación equivale a un nuevo registro para que aquel caso de excepción –impedimento de solicitar la cancelación de una marca por falta de uso antes de transcurridos cinco años de su registro–, le sea aplicable al presente asunto. De esa cuenta, cuando el sentido literal de las palabras no sean suficientes para definir lo que la ley quiso regular, deberá estarse a su contexto y si ello no fuera suficiente se deberá estudiar la finalidad, el espíritu de la ley, según lo antes considerado.

“El sistema jurídico guatemalteco, conforme lo regulado en tratados internacionales en materia de protección a la propiedad intelectual, a los que Guatemala se ha adherido, establece un sistema de amparo y resguardo de marcas regulado en la Ley de Propiedad Industrial. Ésta establece que una marca quedará protegida a partir de su registro correspondiente. Es decir, desde el momento en que se inscribe en el Registro de la Propiedad Intelectual –encargado de conferir seguridad jurídica a dicha situación– el signo, la señal, la expresión, o las palabras que identifiquen una marca; el plazo de protección dura diez años, el cual puede prorrogarse indefinidamente, y para tales efectos deberá renovarse su registro, conforme lo estipula la ley de la materia.

“Esta Corte es del criterio que la normativa contenida en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de la renovación del registro de una marca, se refiere a la prolongación en el tiempo del derecho que le confiere a su titular o propietario de usarla y explotarla de manera singular y exclusiva, incluso detentarla contra terceros que pretendieran su apoderamiento; sin embargo, éste no puede considerarse un nuevo registro. Es decir, que el registro de una marca se realiza por primera y única vez y el efecto de su renovación se limita únicamente a la prolongación del plazo de protección y de explotación sobre éste que le confirió aquel único registro. No hay segundo registro ni tercero. Sólo hay uno. En ese sentido debe interpretarse el artículo 31 antes visto, al referirse a la renovación del registro de una marca, cuya inscripción se realiza por única vez. Sin embargo, la renovación de ese registro no equivale a una nueva inscripción, sino a la ampliación de la vigencia de ese plazo que le



confiere la inscripción original, y es que la protección que la norma en cuestión [artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial] le confiere a la inscripción de una marca contra cualquier solicitud de cancelación por falta de uso, conlleva la finalidad de que, durante un período de cinco (5) años, ésta se posicione en la mente del consumidor; es decir, en el pensamiento del grupo objetivo hacia el cual va dirigida. El legislador estableció, pertinentemente, que durante ese tiempo, una marca debería posicionarse formalmente en la mente del consumidor, dado que para que esto ocurra se necesita de una estrategia planificada de mercadotecnia y publicidad. Se esperaría que durante esos primeros cinco años, dicha marca escale en el mercado dentro del cual compete y durante ese plazo no puede solicitarse su cancelación por falta de uso, pues resulta obvio que durante dicho período el movimiento y rotación de cualquier producto que una marca ampare, no puede considerarse como normal en las cantidades y el modo que la normativa en cuestión establece. Sin embargo, transcurrido tal período se estimaría que la marca ya se posicionó en la mente del consumidor, por lo que se esperaría que los productos o servicios que ésta distingue deberán encontrarse disponibles en el mercado en las cantidades y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Si no se hace uso de la marca, entonces se estará ante uno de los casos de procedencia para solicitar la cancelación de su inscripción, como lo es su falta de uso, pues no se justifica que el signo que ésta distingue quede indefinidamente sustraído de la posibilidad de uso por terceros, o bien, posibilitar que su legítimo propietario pueda recuperarlo de quien se apropió del mismo con fines de obstaculizar la competencia.

“Los razonamientos anteriores permiten advertir una interpretación restrictiva del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial por parte de la autoridad impugnada, que aparece violación a derechos fundamentales y principios constitucionalmente protegidos, en razón de la cual, amerita el otorgamiento de la protección constitucional que la garantía del amparo conlleva. Así lo estimó también la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la que, en un fallo redactado con suficiente claridad y técnica jurídica, dispuso otorgar el amparo. Por tal razón, procede confirmar su pronunciamiento en tal sentido”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00017.

23 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120823-0016-01145-2011-00017>

La inscripción de una marca no es requisito para la obtención de un registro sanitario, ni su ausencia es causal para la cancelación del mismo, pues no incide sobre la calidad o inocuidad del producto alimenticio. Además, porque tal requisito o causal no están previstos en ley o reglamento.

“De conformidad con el Código de Salud, (artículos 131 y 167), así como el Reglamento para la inocuidad de los alimentos (artículo 27), Acuerdo Gubernativo número 969-99 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; no exigen para otorgar el registro sanitario, que la marca y el signo distintivo del producto alimenticio respectivo, estén inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo cual en ningún momento podría considerarse que dicha inscripción constituye un requisito para la obtención del registro sanitario y menos que la ausencia de dicha inscripción registral pueda provocar la cancelación del mismo.



“Otro aspecto importante es que de conformidad con el Código de Salud (artículo 231), y el Reglamento para la inocuidad de los alimentos, la autoridad administrativa correspondiente únicamente está facultada para la cancelación de un registro sanitario en el caso de reincidencia de la infracción de las normas o reglamentos sanitarios en detrimento de la calidad o inocuidad de los productos, pero en ningún momento por la carencia o ausencia de inscripción de derechos marcarios sobre un producto alimenticio, ya que dicho supuesto no incide con la calidad o inocuidad del producto en cuestión”.

Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

Expediente 01010-2007-00166.

14 de febrero de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130214-0011-01010-2007-00166>

La marca es un bien mueble susceptible de embargo, pero su embargo no implica prohibir la comercialización de los productos que distingue.

“...fue acreditado por el solicitante que el juicio sumario (...) se decretaron medidas cautelares y se otorgó la medida de embargo sobre las marcas antes relacionadas. Sin embargo, las marcas están consideradas como bienes muebles de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, constituyendo bienes incorpóreos que tienen un valor propio. Es por ello que, contrario a lo indicado por la demandante que solicitó las medidas precautorias, el embargo de una marca no implica que se prohíba la comercialización del producto que distingue.

“De conformidad con el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando la acción que va a intentarse es por valor indeterminado (como en el presente caso), el juez debe fijar la garantía de conformidad con la importancia del asunto. En este caso, el otorgamiento de las medidas no es totalmente discrecional para el juez, pues deben prevalecer ciertos criterios legales tales como que la medida debe asegurar la efectividad de la sentencia. Todas aquellas medidas que excedan dicha finalidad no deben ser decretadas. Asimismo, la medida debe ser necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia y no debe atenderse a que sea simplemente «conveniente» a los intereses de la parte que lo solicita. Es por ello que el contenido de la medida debe adecuarse a la concreta pretensión que se trata de garantizar.

“Al hacer el estudio respectivo de lo solicitado en concordancia con los presupuestos que se deben llenar se determina que en este caso no existía apariencia de buen derecho, ni peligro en la demora y se impidió a la entidad accionante que pudiera comercializar varios productos de un valor económico elevado, sin limitación alguna e incluyendo varias marcas no comprendidas en el contrato de distribución acompañado (y que ya se encontraba vencido)”.



APTITUD DISTINTIVA

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00643.

10 de marzo de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140310-0003-01002-2012-00643>

La marca DINERO EXPRESS MÓVIL es genérica y descriptiva respecto de servicios de seguros, inmobiliarios, de transferencias monetarias, y financieros.

“[El solicitante] Aduce que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL reúne suficiente aptitud distintiva y no consiste en un signo o adjetivo que sirva en el comercio para calificar o describir alguna característica de los servicios que ampara, (...).

“En la sentencia impugnada, la Sala sostuvo que el distintivo que se pretende registrar se encuentra dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, ya que tanto la palabra dinero, como móvil son de uso genérico, por lo que carece de aptitud distintiva, pues no cumple con los requisitos de novedad, originalidad y distintividad; asimismo, considera que describe las características del servicio que pretende identificar, que consisten en negocios financieros y monetarios.

“Al hacer el ejercicio hermenéutico de las literales a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se advierte que la literal a) se refiere a la prohibición de registrar signos que adolezcan de aptitud distintiva. Esta característica consiste en la capacidad que debe contener el signo para diferenciar la marca del nombre usual o la designación de los productos o servicios que pretende amparar, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede, pues indudablemente las expresiones utilizadas son prácticamente la identificación del servicio, por lo que no goza de esa aptitud, como bien lo señaló la Sala.

“En cuanto al inciso e) del artículo ibídem, este prohíbe el registro de marcas que pueda calificar o describir alguna característica del servicio. Bajo esa perspectiva, se establece que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL para amparar productos de la clase treinta y seis, que consisten en: «...servicios en relación a contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países a Guatemala, y Servicios de negocios financieros», es evidente que describe las características del servicio que se pretende identificar, pues la palabra EXPRESS sugiere una cualidad del servicio, que tiene que ver con el tiempo, y la expresión MÓVIL, describe otra particularidad de la forma en que se presta el mismo servicio; además, los términos de que se compone son de uso común, en relación a los servicios que se prestan, por lo que se estima que efectivamente, se tipifican las prohibiciones, por razones intrínsecas, que se señalan en el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de la relacionada marca.

“De lo expuesto, se arriba a la conclusión de que la Sala interpretó acertadamente la norma que se denunció como infringida, pues le dio el sentido y alcance que le corresponde, de acuerdo a su tenor literal, por lo que no se incurrió en el vicio denunciado. De ahí que debe desestimarse el recurso de casación hecho valer”.



Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00355.

11 de diciembre de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131211-0003-01002-2012-00355>

La marca DISEÑO DE “M” es inadmisibile, por no amparar productos ni servicios, y por consistir en una sola letra. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

La Sala consideró: “a) la doctrina científica señala que el objetivo de la MARCA es distinguir en el mercado un producto o servicio de otros iguales o similares, por lo que puede registrarse como marca cualquier signo que tenga carácter distintivo y que sea perceptible visualmente, aunque tenga elementos iguales o similares; b) El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial al definir la terminología utilizada en dicho cuerpo nominativo establece: MARCA (...)» c) El caso objeto de controversia es determinar: si es o no procedente el registro de la MARCA: Diseño de M. d) el artículo 20 literal a) y g) de la Ley de Propiedad Industrial establecen: Marca inadmisibile por razones intrínsecas. a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; y, g) que CONSISTA EN UNA LETRA o un dígito (sic) aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva; e) Este tribunal al analizar la doctrina citada, la normativa transcrita y los argumentos del demandante, estima que la pretensión de registrar como MARCA la letra M, NO ES PROCEDENTE por no identificar ni distinguir ningún producto o servicio y consistir en una sola letra. Que lo motivado y fundamentado por el Ministerio de Economía en la resolución controvertida se encuentra emitida de conformidad con la legalidad y juridicidad contemplada en la ley aplicable al caso concreto. Por los razonamientos o consideraciones que preceden, este tribunal concluye que se debe declarar sin lugar la demanda promovida (...)».

La solicitante argumentaba: “a) que el signo que se pretende registrar como marca es un signo figurativo totalmente diferente al nombre comercial registrado; b) que (...) ES UN SIGNO FIGURATIVO – NO DENOMINATIVO, no así el nombre comercial registrado por quien se opuso que es un SIGNO MIXTO; c) que no es correcto que el nombre comercial Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima y diseño se identifica con la letra M. El nombre comercial es todo, no solo la letra m estilizada que incluye; d) que el hecho que una letra M, con una grafía original, sea parte de un nombre comercial, no significa que nadie más pueda usar la letra M, ni aún con una grafía totalmente diferente; e) que la marca se usará como una marca corporativa para la sociedad en sí y por ese motivo, ha sido ya inscrito para amparar productos y servicios de las clases uno (1), dos (2), tres (3), nueve (9), diez (10), dieciséis (16), veintinueve (29), treinta y cinco (35) y cuarenta y dos (42); f) que el pretender Merck KGaA derecho sobre el diseño especial y distintivo de una letra M en cualquier dimensión, tamaño color o posición, no quiere decir que el signo se vaya a cambiar, será siempre el mismo; y, g) que si la solicitante del registro de la marca es Merck KGaA, es lógico que utilice una letra M, como también lo es que la utilice Menarini y la podría utilizar cualquier otra empresa cuyo nombre incluya una M. Lo importante es que esta letra, gráficamente, sea suficientemente distintiva de cualquier otra, como sucede en este caso en que, no solo las letras M son totalmente diferentes, especialmente si una, incluye la denominación de una sociedad.

“Con base en las pruebas rendidas la Sala podría haber apreciado, aplicando la sana crítica, que: Entre la marca “Diseño de M” y el nombre comercial “Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima y diseño” (sic) existen muchas diferencias que imposibilitan que vaya a darse



confusión entre ellas. Que la similitud gráfica no existe. (...) Debió notar la Sala al aplicar la sana crítica que el nombre comercial es toda la denominación de una sociedad y, además, una letra M en claro sobre fondo oscuro y en el medio y arriba de la misma, escrita en forma vertical, aparece la leyenda MENARINI y, en el caso que debió haber sido objeto de estudio, Merck KGaA solo pretende registrar una letra M estilizada, no unida a ninguna leyenda, siendo claro y comprensible que Menarini haga resaltar una M y que Merck, también lo haga, aunque en este caso, la que se protege es la forma estilizada de representar la M. Que nunca se pretendió que esa letra "M" ya no pudiera usarse por ninguna otra empresa que tenga esa letra como parte de su denominación".

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00195.

5 de junio de 2013.

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130605-0016-01145-2011-00195>

La marca GOLD LABEL es genérica, careciendo de aptitud distintiva, pues traducida al español significa "Etiqueta Dorada", que es de uso común.

"...la marca solicitada GOLD LABEL no puede ser inscrita, en virtud que los elementos de uso común no son susceptibles de protección, pues la marca solicitada Gold Label se encuentran en idioma inglés y traducido al español significa ETIQUETA DORADA, en ese sentido, dicho término no goza de protección toda vez que no se le puede conceder a ninguna persona en lo particular el uso de los términos genéricos o comunes, tampoco puede dársele exclusividad sobre dicho término, apreciación que se complementa con el hecho que el objetivo que la ley busca con el registro de una marca, es distinguir en el mercado un producto o servicio de otros iguales o similares, lo cual induce a que no puede registrarse como marca cualquier signo que no tenga carácter distintivo y que este sea perceptible visualmente, extremo que este tribunal estima se da en el caso objeto de análisis, apreciación que se complementa con el hecho de considerar que la entidad demandante no probó durante el diligenciamiento del proceso contencioso administrativo de mérito, como es su obligación procesal, el interés que tiene en la inscripción de la marca Gold Label y sobre todo no probó los derechos que afirma le fueron violados por el Ministerio demandado al emitir la resolución administrativa que impugna por medio del presente proceso".



SEMEJANZA ENTRE MARCAS, CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01190-2013-00111.

13 de junio de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140613-0017-01190-2013-00111>

No existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas DISEÑO GB y DISEÑO G ESTILIZADA, pues corresponden a distinta clase y el origen empresarial es distinto, por lo que no inducen a confusión.

Las letras son universales y de uso general, por lo que, aunque dos marcas compartan una misma letra, pueden coexistir si su diseño y características propias las hacen distintas al considerarse cada marca en su conjunto.

“...la parte actora se opone a la solicitud de registro de la marca “DISEÑO GB” solicitada por la entidad Lesaffre Et Compagnie, porque la misma afecta derechos de terceros, siendo el caso que puede advertirse que el público consumidor asociará en forma inmediata dicha marca y su respectivo diseño, con las características y cualidades del producto que se identifica con la marca “GALLO”.

“Al respecto el Tribunal infiere que de conformidad con las reglas para calificar la semejanza de las marcas en conflicto con fundamento en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, como si el Juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto en referencia, determina que la marca solicitada “DISEÑO GB” por la entidad Lesaffre Et Compagnie bajo la clase treinta (30) y la marca “DISEÑO G ESTILIZADA”, inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual (...) a favor de la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, (...) se desprende que las marcas en conflicto no poseen ninguna semejanza gráfica, fonética o ideológica, toda vez que ambas están amparadas bajo una clase distinta en la clasificación marcaria, además que el origen empresarial es distinto, por lo que no existiría confusión por parte del consumidor, situación por la cual ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado (...).

“En cuanto a los argumentos esgrimidos por la demandante, en que la letra “G” forma parte de la marca “DISEÑO GB” que se pretende registrar en referencia a la marca “G ESTILIZADA” propiedad de la actora, carecen de asidero legal, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial entre los signos que pueden constituir una marca se encuentran las “LETRAS” las cuales son universales y de uso general que pueden formar parte de una marca. Es necesario determinar que una marca con relación a la otra, si comparten una misma letra, pero con diferente diseño y demás características propias que identifica cada una de las marcas, no implica una afectación de derechos de tercero, porque los diseños y características de una marca no se consideran de manera individual, sino que en su conjunto, de ahí es que la solicitud de la marca “DISEÑO GB” es procedente, con lo cual no causaría perjuicio a la parte actora, porque la misma tiene suficiente aptitud distintiva, que no se asocia con la marca “G ESTILIZADA”. Por lo anteriormente considerado, no es posible acoger la pretensión de la parte actora...”.



Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00066.

2 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121002-0016-01145-2011-00066>

Las marcas POLLO DORADO TOLEDO Y DISEÑO, por un lado, y por el otro GALLO DORADO Y ETIQUETA A COLORES y GALLO DORADO, pueden coexistir, pues aunque exista semejanza ideológica entre los términos “Pollo Dorado” y “Gallo Dorado”, “Pollo Dorado” es genérico respecto de los productos de su clase marcaría, por lo que el examen comparativo debe hacerse entre los elementos gráficos (diseños de aves) y los elementos denominativos (“Toledo” y “Gallo Dorado”) entre los cuales existe diferencia suficiente.

“...el Registro de la Propiedad Intelectual (...) resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por la entidad Arroceros Los Corrales, Sociedad Anónima y con lugar la solicitud de registro como marca Pollo Dorado Toledo y Diseño en clase veintinueve (29), presentada por la entidad Empacadora Toledo, Sociedad Anónima por considerar que al hacer un examen comparativo de las marcas en conflicto se estableció que efectivamente existe una semejanza ideológica entre los términos Gallo Dorado y Pollo Dorado, sin embargo éste último ha sido solicitado para la clase veintinueve para productos de carne de pollo, extractos de carne de pollo, por lo que su función dentro del distintivo solicitado es solamente para servir como indicativo del producto que se comercializa, lo que hace que el término Pollo Dorado, no sea susceptible de apropiación para persona alguna por tratarse de un término genérico; siendo entonces los elementos gráficos (diseños) y los elementos denominativos Toledo y Gallo Dorado, los que son sujetos de examen comparativo, y es aquí en donde el distintivo solicitado encuentra los argumentos suficientes para ser susceptible de inscripción, ya que a simple vista existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas por tratarse de palabras totalmente diferentes, y en cuanto a los diseños si bien es cierto ambos tienen un elemento común como lo es de un ave, ya sea pollo o gallo, la grafía de los mismos defieren [sic] en cuanto a formas, tamaños del animal, por lo que no pueden ser confundibles en el consumidor. [...] posee diferencias que permiten su coexistencia en el mercado. [...] la resolución impugnada así como la que constituye su antecedente se encuentran ajustadas a derecho y a las constancias del expediente, como consecuencia dicha resolución debe ser confirmada...”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00055.

21 de mayo de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130521-0003-01002-2012-00055>

Las marcas DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO y LITTLE CAESAR son similares en su aspecto ideológico, en cuanto a la impresión que causan sobre el consumidor, por lo que puede haber confusión aunque las caricaturas del emperador romano sean distintas en su diseño gráfico, por ser éste el elemento dominante de la marca.

Si bien las marcas deben examinarse según su impresión global sobre el consumidor, y no descomponiéndolas en sus elementos, se puede otorgar especial relevancia al elemento dominante, cuando éste condiciona la percepción global. Especialmente, por cuanto las marcas posicionadas en un mercado rara vez serán copiadas exactamente, y uno de los principales casos de confusión ocurre cuando el elemento dominante se copia, imita o deforma, agregándole elementos o características distintas.



“...solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, para amparar productos de la clase treinta, cuyo signo distintivo lo constituye la caricatura de un personaje representando al emperador romano CESAR. A esta solicitud se opuso la entidad Little Caesar Enterprises Inc., propietaria de la marca LITTLE CAESAR, que ampara productos comprendidos en la misma clase, y adujo que el diseño que se pretende registrar no contiene aptitud distintiva, pues se trata de una copia del signo que identifica a las marcas LITTLE CAESAR.

“En la sentencia impugnada, la Sala consideró que: «...en la marca solicitada y la marca ya inscrita no existe similitud entre las mismas, capaces de que provoquen confusión entre los consumidores, debido a que existen elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que las hacen diferentes...».

“Esta Cámara (...) advierte que el quid del asunto lo constituye el riesgo de asociación ideológica que se puede generar, según la casacionista, por la similitud que existe entre los signos distintivos en disputa. En tal virtud, es necesario analizar en qué consiste el riesgo de asociación ideológica desde la perspectiva del derecho marcario, para determinar si existe la similitud señalada, y como consecuencia, si se infringe la citada norma.

“Sobre el particular, el autor Mauricio Jalife Daher, en su obra «COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL» (Editorial Porrúa, México 2002, página doscientos doce), comenta que: «El aspecto conceptual, también conocido como “ideológico”, “semántico” o “de significado” es sin duda el menos relevante en el análisis que se realiza para determinar si una marca es o no similar (...) sin embargo, (...) puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza. El aspecto conceptual, atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor...».

“De la anterior definición, puede deducirse que el aspecto ideológico es un elemento que va más allá del impacto gráfico que produce un signo distintivo, pues aun cuando puede ingresar al conocimiento por el sentido de la vista, entra en juego la conexión mental que el consumidor hace de la imagen, para formarse una idea ya sea del origen, la calidad o la naturaleza del producto o servicio que representa. En el presente caso, la recurrente invoca como argumento de inadmisibilidad, la similitud del profundo contenido ideológico de ambos signos, que estima puede causar confusión, por lo que se constituye en el elemento relevante para decidir la controversia.

“Sobre lo relativo al riesgo de confusión marcario, el mismo autor señala: «...la doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión.» La comparación ha de realizarse siempre desde un punto de vista sintético —es decir, integrado en una percepción global todos los elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto— y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es esta la forma en la que el consumidor percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre marcas que sólo recuerda. La exigencia anterior —de una comparación de conjunto— no es incompatible con la necesidad de otorgar especial relevancia al elemento dominante, sea este denominativo, visual o conceptual, dentro del conjunto de la marca, cuando ese elemento, por su fuerza de impacto visual, por su significado



o por su impacto fonético, condiciona la percepción global. El elemento dominante (...) puede ser conceptual...» Páginas doscientos y doscientos uno. (...).

“Con base en las anteriores acotaciones, se realiza el examen de los signos en conflicto y se advierte que ambas se identifican por la caricatura de un personaje que representa la figura histórica, mundialmente conocida como el emperador romano CESAR. Ciertamente, las caricaturas son gráficamente diferentes; sin embargo, no es ese el elemento a examinar, sino que el riesgo de asociación, debido a la similitud por el contenido ideológico de las imágenes. Bajo esa perspectiva, se advierte que la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, pretende amparar con la imagen del emperador romano César, productos en la clase treinta; y la entidad Little Caeser Enterprises Inc. tiene inscrita su marca que se identifica también con el emperador romano César, y ampara productos en la misma clase. De lo anterior, se determina que el signo que identifica a la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, es similar ideológicamente al signo que representa la marca LITTLE CAESAR, y por esa razón, se estima que la posibilidad de causar confusión por asociación es inminente, ya que la marca LITTLE CEASAR, ha posesionado en el mercado de alimentos la imagen que lo representa, y cualquier imitación de ese personaje puede causar en el consumidor una falsa idea sobre el origen del producto, por lo que en atención a lo que establece el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, es inadmisibles la inscripción de una marca bajo esas condiciones.

“Aunado a lo anterior, es importante acotar que la imagen que identifica a una marca posesionada en el mercado, no va a ser copiada con exactitud, pues existiría semejanza gráfica, y su registro sería prácticamente imposible. Por esa razón, las tendencias modernas del derecho marcario procuran la protección de la marca, también por el riesgo de confusión o asociación que pueda generar otra similar, por la imitación de los elementos dominantes de esta; porque puede suceder que a las formas básicas o elementos dominantes, se le agreguen algunas características para hacer la diferencia, y que se logre la inscripción, y con ello resulte generando confusión sobre la imagen básica que el producto ya inscrito tiene en la mente del consumidor.

“Sobre el tema de las marcas que pueden producir confusión, el autor German Cavelier, en su obra “MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES”, (Editorial Temis – Bogotá, Colombia 1962, página ciento setenta y tres) señala lo siguiente: «CASOS MAS COMUNES DE CONFUSIÓN. Los doctrinantes (sic) en la materia coinciden al aceptar que las causas o hechos más comunes y que pueden motivar la imitación de una marca hasta llegar a la confusión comercial, son estas: (...) b) Confusión entre figuras o dibujos, ya por reproducción o imitación del elemento principal, por deformación de este, o por similitud de conjuntos constituidos por elementos distintos».

“Como puede apreciarse, la doctrina reconoce como caso común que genera confusión, la imitación del elemento principal de una marca. En el caso que nos ocupa, la imitación del personaje del emperador romano César es indubitable; aunque gráficamente tengan diferencias, persiste el elemento dominante que es la imagen del emperador romano; por ello, se arriba a la conclusión de que la Sala, al considerar que: «...entre la marca solicitada y la marca ya inscrita no existe similitud entre las mismas, capaces de que provoquen confusión entre los consumidores...», incurrió en violación por inaplicación relativa, al conculcar las reglas contenidas en el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, que categóricamente establece que es inadmisibles el registro de una marca, cuyo signo sea similar y pueda crear riesgo de confusión o de asociación, como sucede en el presente caso; consecuentemente, debe declararse procedente el presente submotivo y casarse la sentencia



impugnada; y al resolver conforme a Derecho y específicamente con fundamento en el citado precepto, se establece categóricamente que es inadmisibles la inscripción y registro de la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO...”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00021.

4 de marzo de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130304-0003-01002-2012-00021>

No existe confusión entre las marcas POLLO REY y SEÑOR POLLO Y DISEÑO, pues ésta última incorpora un diseño que le confiera una impresión gráfica distinta. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

“I. (...) solicitó (...) inscripción de la marca Señor Pollo y diseño en la clase número veintinueve. / II. La entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima se opuso a la inscripción de la misma. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de la inscripción de la marca”.

La parte oponente argumentó: “El signo cuyo registro se solicita (...) inevitablemente habrá de inducir a error al público consumidor y debilita el carácter distintivo de la marca notoria POLLO REY. SEÑOR (sic) sugiere la personificación del pollo, tal y como lo hace la marca notoria POLLO REY, ese elemento “SEÑOR” EN LUGAR DE DISTINGUIR, CONFUNDE (...)”.

La Sala estimó: “...la entidad demandante en su argumentación aísla para su examen las palabras que conforman la denominación “Señor Pollo y Diseño”, lo que este Tribunal no comparte, puesto que para calificar la procedencia, según la legislación vigente, entre otras se deben de examinar en su conjunto las denominaciones a registrar, además de estimar la situación del consumidor normal, con énfasis en los elementos distintivos o novedosos, examinándose en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor y que exista posibilidad de confusión por ser productos de la misma naturaleza, asociándose o relacionándose entre ellos.

“Por lo que al hacer el examen de fondo respectivo, se arriba a la conclusión de que la marca solicitada está compuesta de un diseño, lo que gráficamente otorga novedad y distintividad requerida para una marca, que en conjunto con las palabras “Señor Pollo” da la impresión gráfica es distinta, para determinar que no hay confusión con alguna otra marca registrada, como es el caso de las denominaciones de la entidad actora; por lo que evocan productos similares, sin que quepa asociación o relación alguna que pudiera inducir a error o confusión a los consumidores, ni perjuicio a otras entidad comerciales que utilizan la palabra pollo dentro de las denominaciones. (...) Por lo anterior se puede concluir en que la denominación “Señor Pollo y Diseño”, puede ser utilizado para una marca (...) siendo insostenible la posibilidad de asociación o relación que ocasione perjuicio a la entidad demandante, por lo que la resolución que se examina se encuentra apegada a derecho y se debe mantener...”.



Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00049.

26 de enero de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120126-0003-01002-2011-00049>

Entre las marcas RANCHITAS Y DISEÑO y DORITOS (ETIQUETA) no existe confusión ni riesgo de asociación, pues pertenecen a distintas clases, tienen significado distinto, se leen y pronuncian diferente, sus diseños son diferentes, y el elemento común entre ellas (fracciones de tortillas doradas) no tiene la misma forma en una y otra. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

La Sala estimó: "...los distintivos "RANCHITAS Y DISEÑO" Y "DORITOS (ETIQUETA)", amparan productos comprendidos una en clase veintinueve y la otra en clase treinta, tienen significado distinto en el idioma nacional, la primera da la idea de algo perteneciente a rancho o ranchero y la segunda da la idea de algo dorado o frito, los dos distintivos se leen y se pronuncian en forma diferente, conforme al sonido que en el idioma español tiene cada una de ellas, y en cuanto al diseño, es evidente que el uso de los colores es distinto en ambos diseños, así como las figuras y letras son utilizados también en forma diferente, coincidiendo únicamente que ambos diseños contienen fracciones de tortillas doradas que en la marca "DORITOS" es un triángulo (sic) y en el distintivo "RANCHITAS", es un rectángulo; circunstancias que hacen diferente a las denominaciones en conflicto, tanto gráfica como fonética e ideológicamente, por lo que no puede afirmarse que puedan causar confusión o crear riesgo de asociación entre ambas marcas".

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00030.

12 de abril de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120412-0003-01002-2011-00030>

La marca SHANGRILA Y ETIQUETA, que contiene la frase EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS, no produce confusión respecto de la marca EL MANANTIAL, pues no comparten el mismo elemento dominante, lo cual evita la semejanza ideológica, siendo distintas también en sus demás elementos, como la grafía de las marcas y el diseño de las etiquetas.

"...solicitó la inscripción de la marca relacionada y etiqueta, conteniendo esta última la frase "el agua pura de manantial sin gas", en este caso se puede apreciar que el elemento dominante no es la palabra manantial sino SHANGRILA, la que distingue a la marca relacionada, siendo entonces la frase descrita anteriormente un complemento.

"Por otro lado, la parte opositora a que se inscriba la marca descrita anteriormente posee registrada la marca denominada "MANANTIAL", siendo dicha palabra el elemento dominante de la misma y que la identifica; por lo que se concluye que no tiene ninguna característica que induzca a la confusión entre ambas. Además, es importante hacer notar también que el diseño de las etiquetas en relación no tienen ningún rasgo similar que en algún momento pudieran presentar confusión en el consumidor, ya que no se encuentra ningún rasgo que pudiera ser igual entre ambas marcas, por lo que las mismas pueden coexistir en el mercado.

"En ese mismo orden de ideas, al comparar la grafía de las marcas relacionadas se establece la inexistencia de semejanza gráfica que haga patente la similitud de rasgos entre las letras, ya que en una marca aparece escrita como palabra principal "EL MANANTIAL" con letras



mayúsculas, grandes, y gruesas mientras que en la otra marca aparece como palabra principal “ShangriLa” y la palabra manantial aparece dentro de una la frase secundaria “EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS”, por lo que dicha coincidencia no puede originar confusión entre las marcas comparadas.

“La semejanza fonética tampoco existe, ya que la palabra principal de una es “ShangriLa” y la de la otra es “EL MANANTIAL”, las cuales al pronunciarse no son idénticas ni similares, lo cual no induce a error ni causa confusión en el consumidor.

“En cuanto a la semejanza ideológica, se establece que en la marca “ShangriLa” y etiqueta, el término manantial se encuentra inmerso en una frase secundaria de la misma “EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS”, como ya quedó establecido, y tomando en cuenta que la palabra contenida en la frase aludida no es el aspecto principal que pretende proteger la recurrente, tampoco surge la semejanza ideológica con la marca de la opositora, concluyéndose que la inscripción de la marca cuya inscripción solicitó la recurrente, no contraviene ninguna de las prohibición contenidas en el artículo 10 ut supra relacionado, ni entra en conflicto con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del convenio aludido.

“Con base en lo analizado, se verifica que no existe impedimento legal para la procedencia de la inscripción de la marca cuya inscripción solicita la recurrente, al tenor de la normativa legal aplicable, sin que la oposición efectuada sea procedente. En consecuencia de lo anterior, se casa la sentencia impugnada...”

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00089.

29 de mayo de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120529-0003-01002-2011-00089>

Reiterado en:

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131105-0003-01002-2012-00583>

La marca GRUPO Q ASISTENCIA Y DISEÑO produce confusión respecto del nombre comercial QUETZAL ASISTENCIA, S.A., pues al ser analizadas en su conjunto poseen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, y debe darse prioridad a las semejanzas frente a las diferencias, lo cual no efectuó la Sala al descomponer su análisis en elementos y dar prioridad a las diferencias.

“En lo relacionado a la interpretación errónea de la literal b) relacionada, la recurrente argumentó que los signos en disputa deben de analizarse en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, y no como erróneamente lo realizó la Sala sentenciadora, pues ésta en su análisis se limitó a analizar los elementos de forma separada.

“Para corroborar si efectivamente se produjo el error denunciado, es pertinente traer a la vista los argumentos que sustentan el fallo impugnado, siendo éstos: «...el Tribunal establece que el elemento figurativo de la marca que se pretende registrar lo constituye la figura estilizada de la letra Q, sobre la que se ubica la palabra grupo, también en letras estilizadas, dentro de un cuadro mitad azul y rojo. El signo registrado en cambio, lo constituyen dos líneas horizontales, de las que surgen otras dos líneas que se separan. En el margen derecho aparece la figura estilizada de un aparato telefónico (...) la sola presencia de la “Q” no induce por sí sola a confusión, toda vez que se encuentra acompañada del término grupo que se ubica sobre



la misma, sin que pueda apreciarse objetivamente que los vocablos Grupo Q y Quetzal Asistencia (...). Aunado a ello, la letra “Q” no necesariamente se asocia a la palabra quetzal...».

“Del razonamiento vertido por la Sala sentenciadora se establece que ésta desintegró los elementos constitutivos del nombre comercial registrado, así como de la marca que se pretendía registrar, procediendo a analizar cada uno de dichos elementos, y de esa cuenta concluyó la inexistencia de semejanza entre aquellos. Al haberse realizado el análisis de esta forma, es decir, atendiendo separadamente a los elementos integrantes del nombre comercial y de la marca, interpretó erróneamente la literal b) del artículo que se estima infringida, al conferirse un sentido que no es el propio de aquella, ya que el examen comparativo debió efectuarse atendiendo a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, colocándose en la situación del consumidor del producto o servicio; aunado a lo anterior, se determina que al analizar de forma aislada los elementos relacionados, omitió analizar otros elementos que se encuentran presentes en ambos, lo cual también influyó para la emisión del fallo.

“Por las razones expuestas, es pertinente efectuar el análisis correspondiente confiriéndole el sentido que le corresponde a la literal impugnada. Al realizar el análisis de los signos en relación, en su conjunto, se aprecia la existencia de suficientes elementos gráficos similares tales como la palabra asistencia y la letra Q; en lo relacionado a la fonética, también se hace evidente que existe similitud al momento del pronunciamiento de los términos inmersos en los signos en conflicto; así como lo relacionado con el aspecto ideológico, pues tanto en el nombre comercial como en la marca cuyo registro se solicitó, se determina que buscan transmitir la idea de prestar ayuda asistencia al consumidor. Por lo anterior, se concluye que derivado de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, en su conjunto, vistas desde la perspectiva del consumidor normal del servicio, es procedente la oposición de la inscripción de la marca Grupo Q Asistencia y diseño, en virtud de la imposibilidad de coexistencia en el mercado de los signos en conflicto, por la factibilidad en la inducción a error o confusión al consumidor.

“En cuanto a la interpretación errónea de la literal d) relacionada, conviene establecer si la Sala sentenciadora le confirió mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, por lo que se verifican los argumentos sobre los cuales sustentó su fallo, en los que consideró: «...resulta manifiesta que al analizar la marca y el nombre comercial en su conjunto, no existe una semejanza contundente, porque es necesario que la semejanza sea de tal grado que pueda inducir a error o confusión acerca de los productos protegidos por la marca, situación que sin embargo no acontece en el caso de mérito, porque lo único que tienen en común es lo relativo a la letra Q lo cual no se considera suficiente como para afirmar que existe una semejanza ideológica que pudiera dar lugar a confusión entre el público para fundamentar la oposición a la inscripción de la marca...».

“Al respecto conviene señalar que las tendencias modernas del derecho marcario procuran la protección no sólo de la marca como un todo, sino también de las ideas y caracteres básicos de las mismas, buscando que la comparación se enfoque más sobre las semejanzas y no sobre las diferencias, porque puede suceder que a las formas básicas se le agreguen algunos elementos para hacer la diferencia, y que se logre la inscripción aprovechándose de la imagen básica que el producto ya inscrito tiene en la mente del consumidor.

“Esto no fue tomado en cuenta por la Sala sentenciadora, pues indica que efectivamente existían semejanzas, pero que aquellas no eran contundentes, y que no conllevaban a



confusión al consumidor; dicha conclusión se derivó del análisis separado de ciertos elementos que integran el nombre comercial y la marca, pero como ya fue expuesto, aquel debía realizarse atendiendo a los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos en su conjunto. Es por esto que concurre el vicio denunciado, pues efectivamente la literal que se estima infringida no hace referencia a una clasificación gradual de las semejanzas, sino que hace énfasis en que el análisis debe versar sobre la determinación de las semejanzas y darle prioridad a éstas sobre las diferencias, lo cual no aconteció, ya que al razonar el fallo se verifica que se le dio preferencia a las diferencias en detrimento de las semejanzas existentes. Esto se puede apreciar de lo indicado por la Sala en cuanto a que la única semejanza es la letra Q, ya que como quedó evidenciado en el análisis de la otra literal impugnada, existían otros elementos que efectivamente podían inducir a confusión al consumidor”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00487.

20 de noviembre de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131120-0003-01002-2012-00487>

Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no es suficiente que exista similitud fonética y gráfica entre dos marcas para denegar inscripción a la segunda, sino que además deben amparar productos de la misma clase, no siendo admisible invocar criterios jurisprudenciales y prácticos para resolver en contrario.

“El artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial indica que: «No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (...) p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase...». (...).

“Esta norma contiene tres premisas distintas; la primera es que exista semejanza gráfica, fonética e ideológica entre la marca que se solicita con respecto a la marca, nombre comercial o expresión o señal de propaganda que tiene mejor derecho; la segunda es que dicha similitud pueda inducir a error o confusión al público consumidor; y la tercera, es que las marcas que adolecen de tales semejanzas, distingan o pretendan distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase.

“Como se puede apreciar, la última premisa inicia con la conjunción «si», la cual según el Diccionario virtual de la Real Academia Española (en lo sucesivo denominado DRAE) es una palabra que: «Denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros», lo cual es un detalle importante a considerar para interpretar la norma señalada como infringida.

“Con respecto a dicha norma, la Sala consideró que en efecto existía similitud gráfica y fonética entre las marcas en cuestión, lo cual podría inducir al público a confusión. Esta Cámara, al llevar a cabo el respectivo análisis del artículo en cuestión, estima que en virtud de la redacción del mismo, debe entenderse que para provocar la consecuencia jurídica de «No podrán usarse ni registrarse como marcas...», las dos primeras premisas están condicionadas al necesario acaecimiento de la tercera, para provocar la consecuencia hipotética contemplada en la norma y por ende, la aplicación de la misma; es decir, según el Convenio y la normativa en estudio, no podrán registrarse como marcas, aquellas que tengan similitudes gráficas,



fonéticas o ideológicas que produzcan confusión en el público consumidor, (condición) sí y solo sí [sic], pretenden registrarse en la misma clase.

“Es evidente que, el signo distintivo MEGA ELEKTRA Y DISEÑO, efectivamente tiene semejanza gráfica y fonética con las marcas registradas con anterioridad por la entidad opositora, en virtud que la palabra ELEKTRA aparece en todas ellas (está por demás decir que dicha palabra se escribe, se ve y tiene un sonido igual en todas las marcas); en consecuencia, se cumple con la primera de las premisas contenidas en el artículo 10 literal p) ibídem; además, la semejanza ya mencionada puede provocar confusión al público consumidor, no en relación al producto que representan, sino al origen empresarial del mismo; configurándose así la segunda premisa. Sin embargo, no se pretende inscribir dichas marcas en la misma clase, por lo que no acontece la tercera premisa, hecho fundamental para la correcta interpretación y aplicación de este artículo.

“En consecuencia, se determina que la Sala sentenciadora, en efecto, interpretó de manera incorrecta el artículo 10 literal p) del Convenio referido, al no conferirle el sentido y alcance que le corresponde, según el sentido propio de sus palabras, al estimar que la similitud fonética y gráfica entre los signos, era suficiente para no permitir la inscripción de la marca en cuestión, pues evidentemente, según la interpretación correcta de la norma, para que la oposición sea procedente, las marcas deben amparar productos de la misma clase”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00247.

5 de abril de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130405-0016-01145-2011-00247>

No hay similitud fonética o ideológica entre las marcas BABY'S INC. Y DISEÑO y BABY DREAM, pues BABY es un término común para la clase dieciséis. En el caso, el producto a amparar era pañales desechables.

“...entre las marcas BABY'S INC. y DISEÑO y BABY DREAM, no existe similitud fonética o ideológica que pueda inducir a sus consumidores a error en su adquisición; que legalmente no es posible autorizar la inscripción de una marca como propiedad exclusiva, si contiene un término común, sobre todo tomando en consideración que en Guatemala, existen registradas varias marcas que contienen o integran el término común BABY en su registro, en la clase dieciséis, incluyendo varias marcas propiedad de la entidad demandante, y que han coexistido pacíficamente en el comercio guatemalteco, sin causar colisión, error o confusión en sus consumidores”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00245.

21 de enero de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130121-0016-01145-2011-00245>

Entre las marcas, por un lado, RUFITAS, y por otro RUFFLES, RUFFLES y RUFFLES Y DISEÑO, no hay similitud fonética o ideológica, y el hecho de que pertenezcan a clases diferentes no justifica que se deniegue la inscripción solicitada.

“...entre las marcas RUFITAS Y RUFFLES, RUFFLES Y RUFFLES Y DISEÑO, no existe similitud fonética o ideológica que pueda inducir a sus consumidores a error en su adquisición, y el



hecho de que el Ministerio demandado cita que las marcas de mérito pertenecen a diferente clase 29 y 30 (veintinueve y treinta), no es una justificación para que se deniegue la inscripción solicitada por la entidad PEPSICO, INC. atendiendo a que la solicitud presentada se hace para la clase veintinueve y la resolución que ordena su inscripción lo hace para la clase veintinueve solicitada”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00009.

27 de junio de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120627-0016-01145-2011-00009>

Las marcas SPEEDO (clase 25) y SPEEDO (clase 14) pueden coexistir, pues amparan productos diferentes y destinados a diferentes necesidades o propósitos, y tienen diferentes canales de distribución y puestos de venta.

“Al confrontar la marca “SPEEDO”, en clase veinticinco (25), propiedad de la opositora frente a la marca “SPEEDO”, que se pretende su registro en clase catorce (14), se establecieron aspectos importantes, si bien es cierto, tienen una semejanza gráfica y fonética, también lo es, que se encuentran destinados a distintos productos, tipos de consumidor y canales de distribución, por lo que no habría confusión de su origen, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado entre ambas marcas.

“(…)la marca registrada pertenece a la clase veinticinco (25), que según la clasificación Niza ampara productos relacionados con “vestidos, calzados, sombrerería”, y, la marca pretendida pertenece a la clase catorce (14), para amparar productos relacionados con: “metales preciosos, y sus aleaciones y productos en metales precioso o cubiertos con los mismos; joyería; piedras preciosas, instrumentos horológicos y cronométricos, relojes de mano y de pared”

“[...] aún cuando la semejanza gráfica y fonética entre los signos en conflicto es grande, es evidente que los signos en conflicto están destinados a amparar productos diferentes y destinados a diferentes propósitos o necesidades del público consumidor, teniendo también diferentes canales de distribución y puestos de venta, por lo que pueden coexistir en el mercado, sin perjudicar al consumidor final, ni confundir su origen”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00112.

3 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120803-0016-01145-2011-00112>

Las marcas JOHNSON y JOHNSON CONTROLS, aunque estén comprendidas en la misma clase 7, pueden coexistir, ya que amparan productos totalmente distintos, se distribuyen por medios diferentes, y no hay entre los productos (!) semejanza fonética o ideológica.

“El relacionado acto administrativo se fundamenta en el artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial (...) de la norma indicada se deduce, que la misma contiene varios supuestos, como son: a) que exista una marca registrada y en consecuencia exista y se posea un derecho de tercero; b) que el signo a registrar sea idéntico o similar a una marca o expresión de publicidad comercial; c) que el signo que se pretende registrar sea para los mismos o similares productos o servicios y d) que los productos o servicios que se pretende



registrar sean diferentes, pero puedan causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial.

“En el caso de referencia se establece que si bien es cierto, que entre las marcas controvertidas existe como signo similar JOHNSON, también lo es, que el mismo es usado para diferentes productos o servicios, por lo que se ha vuelto un signo común, que no se puede volver en una propiedad particular, exclusiva. Se estima que no son iguales los productos o servicios que prestan las entidades en contienda, atendiendo a que la marca registrada JOHNSON se refieren y dedican a la fabricación y distribución de productos Quads, Motocicletas, Motonieves, Motos de Agua y motores de vehículos, y la marca pretendida JOHNSON CONTROLS está dedicada a producir y es proveedor de equipos, controles y servicios de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración y sistemas de seguridad, presta servicios en tapicería, puertas, tableros e interiores electrónicos de automóviles, fabrica baterías para vehículo híbridos y eléctricos.

“No obstante que las marcas en contienda están ubicadas en la misma clase siete (7) de la nomenclatura oficial vigente, de la comparación que antecede este tribunal determina que los servicios o productos que ofrecen las entidades en contienda al público no son idénticos ni similares, por el contrario son totalmente diferentes; asimismo, se determina que los productos o servicios que ofrecen al público se distribuyen por medios totalmente diferentes; y por último, se estima que los productos o servicios que prestan cada una de las entidades en contienda no tienen semejanza fonética ni ideológica, y en consecuencia, no pueden dar lugar a causar confusión o correr riesgo de asociación en el público consumidor, ni crear competencia desleal entre dichas entidades”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2010-00251.

27 de septiembre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120927-0016-01145-2010-00251>

Las marcas SELECCIÓN DEL CHEF y DEL'CHEF pueden coexistir, aunque compartan los mismos canales de distribución o puestos de venta, pues CHEF es un elemento común del que no puede apropiarse una persona, y entre las marcas existe plena diferencia gráfica, fonética e ideológica.

“Este tribunal tomando como base las reglas para calificar las semejanzas regulado en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, procede a hacer el examen comparativo de las marcas en conflicto, para lo cual toma en cuenta, entre otras cosas, su impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate; además se procede a tomar en cuenta si las marcas tienen un radical genérico o de uso común, haciéndose el examen comparativo con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

“De esa cuenta aprecia que la marca solicitada Selección del Chef y Diseño con relación a la marca Del'Chef ya solicitada con anterioridad, pero aún no resuelta la procedencia de la misma, se advierte que existe plena diferencia, porque en las dos solicitudes existe un término o vocablo común y desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son diferentes. De esa cuenta se aprecia que la marca solicitada Selección del Chef y Diseño con relación a la marca anteriormente solicitada Del'Chef, se advierte que el palabra CHEF es un vocablo del idioma inglés de naturaleza común que significa cocinero, y por lo tanto que no puede registrarse como un término de propiedad particular o privado como sería registrarlo como marca propia



de una sola persona, como pretende la entidad opositora al registro de la marca Selección del Chef.

“Complementario a lo anterior, existe plena diferencia desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y por lo tanto ambas marcas pueden coexistir en el mercado, pues el hecho que las marcas en controversia compartan los mismos canales de distribución o puesto de venta no indica que el consumidor no es capaz de elegir entre uno y otro producto, es decir que la existencia de dichos productos no puede inducir a error a los consumidores en cuanto al origen empresarial de tales productos. Así como tampoco pueden verse perjudicados sus titulares porque el hecho que las marcas compartan los mismos canales de distribución o venta”.

COMPETENCIA DESLEAL

Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala.

Expediente 01163-2011-00933.

5 de septiembre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120905-0044-01163-2011-00933>

“...la entidad SHENYANG BRILLIANCE JINBEI AUTOMOBILE CO., LTD. tiene registrada a su favor en la República de China, la marca “Brilliance” y la ha comercializado en su país de origen y otros países como Guatemala, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos (...). Que la parte demandada confesó judicialmente el hecho de conocer la marca “Brilliance”, antes del año dos mil siete, de donde al aplicar la sana crítica se establece que al solicitar el registro de la marca Brilliance, tenía conocimiento que dicha marca es propiedad de la entidad actora. Con lo anterior, se han comprobado los presupuestos establecidos en los incisos c y d del sexto párrafo del artículo sesenta y siete de la Ley de Propiedad Industrial, por lo cual es procedente declarar con lugar la Nulidad Absoluta del registro de la marca BRILLIANCE que se encuentra inscrita a favor de Tic Internacional, Sociedad Anónima, en el Registro de la Propiedad Intelectual (...).

“(...) En cuanto a la declaración de Competencia Desleal solicitada, en virtud del considerando anterior, es procedente, toda vez que han quedado demostrado los actos de competencia desleal contenidos en el artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en literales a y f, toda vez que existe identidad entre la marca inscrita en nuestro país por la entidad demandada y la marca propiedad de la parte actora, y al declararse la nulidad de dicha inscripción registral, según lo antes considerado, trae como consecuencia que debe reivindicarse el derecho de la inscripción de la marca Brilliance, que actualmente se encuentra inscrita a favor de TIC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, en el Registro de la Propiedad Intelectual, a favor de SHENYANG BRILLIANCE JINBEI AUTOMOBILE CO., LTD.”.



FARMACÉUTICOS

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01190-2013-00151.

18 de agosto de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140818-0017-01190-2013-00151>

El término VITAL es genérico y de uso común en medicamentos, por lo que no existe confusión entre las marcas FLOGOVITAL y VITAL FUERTE.

“...si bien ambas expresiones tienen en su estructura el término VITAL, también lo es que dicho término es de uso común o usual en el mercado de los medicamentos, pues la marca VITAL FUERTE ha coexistido con otras que tienen incorporado el término VITAL en su composición, y además los términos FLOGO y FUERTE que acompañan a dicho radical, introducen en las expresiones en conflicto las diferencias suficientes que impiden que ambos distintivos sean confundidos por el público consumidor;

“b) Es preciso, por otra parte, tener en cuenta el precepto contenido en el artículo 29 de la misma ley citada, que se refiere a las reglas para calificar la semejanza al momento de realizar el examen de fondo para la resolución de oposiciones, en el que a inciso b) dispone que los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. En ese sentido, el Tribunal encuentra que vistos en su conjunto como manda la norma y en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que causa, no existe riesgo de confusión por la presencia de los términos FLOGO y FUERTE junto al término VITAL que, además, como ya se dijo, es un término genérico y de uso común en el mercado de los medicamentos pues aparecen registradas las marcas SOLVITAL, MACROVITAL, CINAVITAL, VITALGIA, VITALTIAN, DINA VITAL (...) en las que se usa la expresión VITAL; su naturaleza genérica y de uso común, hace que el término VITAL no sea susceptible de apropiación;

“c) A lo anterior cabe agregar que la entidad Laboratorios Bago, Sociedad Anónima, ya tiene registrada en Guatemala, desde el año mil novecientos noventa y ocho, la marca FLOGOVITAL, en la clase cinco de la clasificación de Niza, para amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas, (...) coexistiendo pacíficamente con el signo VITAL FUERTE”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00361.

22 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120822-0003-01002-2011-00361>

Entre las marcas ROTATEN y ROTATEQ existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, y ambas son para clase 5, por lo que no puede coexistir, aunque se argumente que los productos que ampara cada una son distintos, y uno sólo se puede adquirir bajo prescripción médica. (El criterio de la Sala fue confirmado en casación, y no se ahondó en el argumento de la diferencia de productos y su venta).

La Sala consideró: “...la existencia de la marca ROTATEN (...) bajo la clase cinco, por lo que la marca que se pretende registrar ROTATEQ, tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica que pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, ya



registrados con los productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, toda vez que la marca ROTATEN, propiedad de la entidad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, se encuentran comprendidos dentro de la clase cinco, la cual ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, correspondiente a la misma clase en que se pretende registrar la marca ROTATEQ, solicitada por la entidad MERK (sic) & CO., INC , por lo que existe similitud ideológica, encontrándose en los supuestos que determina el artículo 10 incisos o) y p), del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

La solicitante argumentaba: “...que en ningún momento puede ser motivo de venta popular (...). Es innegable que (...) ROTATEQ se ha convertido en una marca notoria, muy famosa, debido a que la enfermedad denominada “ROTAVIRUS” lamentablemente ha tomado el carácter de endémica (...). A contrario sensu, tenemos que la marca registrada ROTATEN en clase cinco, posee una cobertura marcaria bastante amplia y genérica, la cual es la siguiente: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.” Noten los señores Magistrados que la cobertura marcaria del signo distintivo registrado ROTATEN es muy distinta a la que pretende mi representada con su marca ROTATEQ, lo que demuestra que no hay ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, ante todo que se vende bajo prescripción médica. El aspecto de diferencia de productos que protegen ambas marcas es muy importante en el presente caso, porque permite la sana competencia comercial entre las entidades mercantiles titulares de las marcas nombradas. De conformidad con el artículo 23 primer párrafo del Convenio (...) la propiedad de la entidad titular de la marca ROTATEN alcanza únicamente los productos que le aparecen en su inscripción registral (...).

“Está claro que en el presente caso, la solicitud de marca ROTATEQ es capaz de distinguir claramente el producto que pretende amparar, cuyos efectos asociativos con el público consumidor se pueden negar, lo cual va en un claro aporte al principio de la sana competencia comercial. La falta de asociación entre los productos de ambas marcas, determina la falta de confusión y error en el ámbito mercantil...”.

Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala.

Expediente 01048-2010-00905.

19 de abril de 2011.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20110419-0038-01048-2010-00905>

Las marcas KETOCLIN y KETOCLEAN, ambas de naturaleza farmacéutica, pueden coexistir, dado que sus componentes, el público al que van dirigidos, y su forma de empleo son diferentes, y deben adquirirse por prescripción médica de especialistas distintos, lo cual hace imposible su confusión o asociación.

“...en el empaque del producto KETOCLIN registrada por la parte actora claramente se lee que el mismo está compuesto entre otros, por KETOCONAZOL cuatrocientos miligramos (400 mg), así mismo en el empaque del producto KETOCLEAN PARCHE TRANSDERMICO se encuentra compuesto por KETOPROFENO treinta miligramos (30mg), empaques en los cuales se evidencia que los nombres de los compuestos y los miligramos aplicados a dichos productos



no son similares y menos aún iguales, es decir que son distintos, así mismo en dichos empaques se indica claramente que los dos productos amparados por las marcas KETOCLIN y KETOCLEAN se utilizan para el tratamiento de enfermedades distintas, (...).

“[...] los radicales genéricos de los dos productos a que hace referencia a las marcas es KETO y que de conformidad con el artículo 29 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, establece con la prueba documental aportada, que los elementos no genéricos o distintivos CLIN de la marca perteneciente a la parte actora y CLEAN perteneciente a la marca de la parte demandada, son visiblemente diferentes y no coinciden (...).

“[...] los productos que identifican a dichas marcas son de naturaleza farmacéutica, es decir que se fabrican por medio de sustancias químicas medicinales, por lo que dichas marcas si poseen la misma naturaleza que es la farmacéutica, por lo que para la presente excepción no tiene ninguna aplicación los médicos que pueden recetar dichos productos.

“Aún cuando exista la misma naturaleza de los productos que identifican a las marcas en mención, también es cierto que de conformidad con lo regulado en el artículo 29 literal f) de la Ley de Propiedad Industrial (...) no solamente debe examinarse las marcas en conflicto conforme su naturaleza sino de conformidad con la posibilidad de asociación o relación entre ellos, lo cual a criterio de quien juzga no existe la posibilidad de asociación o relación entre ellos, ya que según los empaques de los productos KETOCLIN y KETOCLEAN los mismos van dirigidos al tratamiento de diferentes enfermedades (...).

“[...] la marca (aún cuando esté registrada en un país extranjero y el propietario hubiere conferido poder para su inscripción de otro país) para su registro o inscripción así como su uso y comercialización, previamente debe de pasar por una calificación efectuada por el Registrador del Registro de Propiedad Industrial como autoridad responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículos 29 de la Ley de Propiedad Industrial, y siendo que la pretensión del presente juicio es la ANULABILIDAD de la marca KETOCLEAN fundamentada en el artículo 21 literales a. y h. y de acuerdo a lo normado en el artículo 67, tercer párrafo ambos de la Ley de Propiedad Industrial, se realiza nuevamente la calificación entre las marcas en conflicto siendo la marca KETOCLIN propiedad de la entidad actora Laboratorios y Droguería Pharmadel, Sociedad Anónima y la marca KETOCLEAN propiedad de la entidad demandada Pharland, Sociedad Anónima, lo cual se realiza de la siguiente manera:

“Artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto al inciso a): los dos signos que componen a las marcas se encuentran protegidos e inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual;

“en cuanto al inciso b): se establece que la impresión gráfica de las marcas en conflicto antes descritas se escriben en forma distinta, en su forma fonética las marcas se pronuncian en forma igual, ya que si bien es cierto que la marca KETOCLEAN es diferente en su forma de impresión gráfica y que de acuerdo al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial preceptúa que el idioma oficial del país de Guatemala es el español, también es cierto que dicha marca fue creada en país extranjero siendo Corea del Sur, (...) por lo la pronunciación de la marca KETOCLEAN se pronuncia como KETOCLIN o KETOKLIN o KETOKLYN;

“en cuanto al inciso c): al hacerse el examen comparativo de los radicales en los elementos no genéricos o distintivos como se consideró anteriormente se determina que elementos no



genéricos o distintivos es CLIN de la marca perteneciente a la parte actora y CLEAN perteneciente a la marca de la parte demandada, los cuales visiblemente no coinciden;

“en cuanto al inciso e): al examinarse el modo y forma que se venden los productos y se presentan al consumidor, se determina que de conformidad con los empaques del producto KETOCLIN y los empaques del producto KETOCLEAN, (...) son distintos, ya que el primero de éstos va dirigido a mujeres y su aplicación es vía vaginal indicando que son óvulos, y el segundo está dirigido a hombres y mujeres y su aplicación es transdérmico, es decir a través de la piel indicando que es un parche transdérmico, (...) así también dichos productos deben ser recetados por los médicos especiales en la rama respectiva, y el consumidor deberá presentar la receta ante los proveedores de estos productos es decir en las conocidas farmacias o droguerías, y la persona que atiende en las mismas en base a la receta presentada buscará el producto que solicita el consumidor, de acuerdo al nombre proporcionado en la receta médica;

“en cuanto al inciso f): la marca de los productos o servicios que los identifican pertenecen a la naturaleza farmacológica ya que ambos pertenecen a la clase cinco de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación Niza, (...) así mismo no existe posibilidad de asociación ya que los componentes del producto, los consumidores a quienes va dirigido y su aplicación son distintos, tal como se consideró anteriormente, por lo que no existe asociación o relación entre ellos;

“en cuanto al inciso g): de conformidad con las pruebas aportadas al juicio se establece que no ha ocurrido confusión o error en el consumidor al adquirir algunos de los productos que amparan las marcas, así también de acuerdo a las características, cultura e idiosincrasia del consumidor de los productos se establece como anteriormente se indicó que el producto que ampara la marca KETOCLIN es para uso de las mujeres vía vaginal y el producto que ampara la marca KETOCLEAN es para uso ya sea en mujeres o en hombres a través de la piel, dichos productos deben ser recetados por médicos especialistas en la rama que les corresponde, la cultura e idiosincrasia de los consumidores a qué van dirigidos a dichos productos, es diversa ya que algunas personas tienen mejor, poco o nada de formación profesional, por lo que todas ellas presentarán la receta médica para adquirir el producto respectivo ante los proveedores que vendan el producto respectivo;

“en cuanto al inciso h): en el presente caso se determina que ninguna de las marcas posee prestigio o fama mercantil para ser notoria una de otra, así mismo no llenan los requisitos contenidos en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

“En virtud de haberse aplicado las reglas de calificación de la semejanza entre las marcas en conflicto y en base a lo estipulado en el inciso e. del artículo 29 de la Ley de Propiedad Intelectual se determina que existen más diferencias que semejanzas entre la marca KETOCLIN y KETOCLEAN, por lo que la regulación legal del artículo 21 literales a) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, no le es aplicable para declarar la ANULABILIDAD DE LA MARCA KETOCLEAN, en consecuencia la presente demanda debe ser declarada sin lugar, (...)”.



Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00215.

17 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121017-0016-01145-2011-00215>

Las marcas UMBRENA y UMBRELLA pueden coexistir, pues se dirigen a tratar enfermedades y afecciones distintas, no existe entre ellas similitud gráfica ni fonética ni mucho menos ideológica, su medio de distribución es diferente, y se venden por prescripción médica.

“a) que la marca que se pretende registrar [UMBRENA] es para la venta al público, por prescripción médica y en un centro de distribución específico como lo son las farmacias; b) que se trata de un producto medicinal para el tratamiento de enfermedades específicas como la diabetes, el cáncer, osteoporosis, mientras que el producto registrado [UMBRELLA] se trata de un producto para prevenir ciertas afecciones que se producen por la luz solar, que nada tiene que ver con las enfermedades para la cual se prescribe el producto que se pretende registrar; c) por las consideraciones que preceden este tribunal estima que el caso controvertido no encuadra dentro de los casos de inadmisibilidad de una marca contemplado en el artículo 23 letra a) de la Ley de Propiedad Industrial, por estimar que entre la marca que se pretende registrar y la registrada si existe suficiente aptitud distintiva con respecto al producto que se aplica; d) que la entidad demandada realiza la interpretación del artículo 29 y literales que se señala como fundamento de la resolución impugnada, en forma errónea, en virtud que se estima que no existe similitud gráfica ni fonética mucho menos ideológica entre las marcas en contienda, pues se trata de dos productos que como se reitera, tienen naturaleza totalmente diferente y su medio de distribución también es diferente, por lo que no es posible presumir que pueda provocar confusión en los consumidores, o que pueda provocar competencia entre las entidades que producen los productos relacionados, y a contrario sensu, se estima que ambos productos pueden coexistir en forma pacífica en el mercado”.

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01011-2012-00143.

12 de junio de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140612-0015-01011-2012-00143>

Las marcas ROSUSTATIN y STEIN RUSTATINA, ambas de clase 5, pueden coexistir, ya que no producen confusión ni inducen a error, pues si bien existe similitud gráfica, la marca pretendida contiene un elemento más, no contiene vocales presentes en la marca registrada, y existen otras marcas registradas a favor de otros titulares que contienen el elemento USTAIN.

“...existen términos que las diferencian, entre la marca opositora ROSUSTATIN clase cinco (05), y la marca solicitada STEIN RUSTATINA misma clase, ya que no produce confusión ni inducen a error al consumidor, toda vez que si bien es cierto existe una similitud gráfica en cuanto al elemento USTATIN, también lo es que la marca pretendida aparte que contiene un elemento más, o sea STEIN, también lo es que la segunda palabra no lleva en la primera sílaba las letras O y S, ni la última vocal A, como lo es el caso del signo distintivo de la entidad opositora ROSUSTATINA, aunado a ello según los resultados de búsqueda retrospectiva, (...) existen otras marcas inscritas a favor de distintos titulares, las cuales contienen el elemento USTAIN, en su conformación, y que también se hacen acompañar por otros elementos denominativos, por lo que claramente se establece que no provocarán confusión entre el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial, pudiendo crear en el consumidor



una conexión NO EXISTENTE entre los servicios, por otro lado la resolución cuestionada está revestida de Juridicidad para los efectos que la Ley establece toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual al emitir la resolución (...) lo hizo con base en la ley de la Propiedad Industrial, específicamente en el artículo 29 literales b), c), e) y f), y en virtud que la entidad solicitante, tiene suficiente aptitud distintiva que puede permitir su coexistencia en el ámbito mercantil con la ya inscrita. Por lo que las marcas en conflicto pueden convivir en iguales términos sin causar confusión al público consumidor ni riesgo de asociación con la entidad opositora, ya que tiene suficiente aptitud distintiva que pueden permitir su coexistencia en el ámbito mercantil pues logran diferenciarse plenamente y revisten distintividad para ser objeto de registro la solicitud pretendida”.

Corte de Constitucionalidad.

Expediente 3463-2009.

24 de noviembre de 2009.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20091124-0000-3463-2009>

“Para rendir el informe mencionado, el Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social solicitó al Director Médico Hospitalario de ese Instituto (...) que le remitiera informes circunstanciados de los expedientes médicos de los postulantes, y éste (...) además de lo solicitado formuló el siguiente comentario: “En relación a las características del medicamento que se pretende sustituir, sus beneficios y efectos positivos en el paciente, comenta el Doctor (...) Jefe a.i. del Servicio de Nefrología, que es un medicamento inmunosupresor que permite que la sobrevida tanto del riñón trasplantado como del paciente, sea superior que cuando este medicamento no se utiliza, y en relación al análisis comparativo entre ambos no existe ninguna diferencia teórica en lo que respecta al efecto inmunosupresor, pero sí existe una diferencia sustancialmente significativa en los efectos secundarios que produce el medicamento de nombre comercial Refrat. Por lo tanto, esta jefatura considera que el medicamento Microfenolato Mofetil Marca Cellcept es superior, en virtud de tener buenos efectos inmunosupresores y no provocar efectos adversos que afecten al paciente.”

“[...] Consecuentemente con lo considerado ut supra, y toda vez que la autoridad reprochada ha substituido el medicamento inmunosupresor de nombre comercial Cellcept por el medicamento genérico conocido como Refrat cuyos efectos secundarios han sido nocivos para los postulantes o que eventualmente pueden poner en riesgo su salud e incluso sus vidas, se concluye que la emisión de órdenes de compra, adquisición y administración del medicamento Micofenolato de Mofetil tabletas doscientos cincuenta miligramos, de marca Refrat del laboratorio Strides Arcolab, distribuido por Amicelco, Sociedad Anónima, por parte de dicha autoridad, atenta contra los derechos que a ellos le garantizan los artículos 3, 93, 95 y 100 constitucionales; 4º, numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6º, numeral 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (normativa convencional aplicable por remisión de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional).

“En tal virtud, la protección constitucional solicitada, debe otorgarse a efecto de prevenir la eventual violación de los derechos a la vida y a la salud, que le asisten a los accionantes, y se les pueda seguir suministrando como terapia inmunosupresora, el medicamento Micofenolato Mofetil de doscientos cincuenta miligramos (250 mg), de marca Cellcept, fabricado por Laboratorio Roche de Suiza (lo que incluye la cobertura del tratamiento médico hospitalario, asistencia profesional, y, eventualmente, servicios de cirugía, cuando así sea pertinente) y que



deban ser prestados por la cobertura del régimen de seguridad social. Por ello debe confirmarse el otorgamiento del amparo acordado en primera instancia”.

MARCA NOTORIA

Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

Expediente 01041-2010-00437.

18 de junio de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140618-0010-01041-2010-00437>

Para que una marca pueda considerarse notoria, debe demostrarse que es conocida por el público guatemalteco o que se ha promovido en territorio guatemalteco,

“...es necesario determinar dos aspectos fundamentales sobre los cuales versa la Apelación presentada por TABACALERA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA: i) La notoriedad de la marca de la entidad REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH; ii) La reproducción o imitación que según la demandante constituye la marca y diseño de RUBIOS EXPERIENCE.

“En el de los casos, según lo expuesto por la parte actora, la marca WEST y el diseño gráfico WISCHER (de dos plumillas), es una marca notoria porque ha sido registrada en diversos países tanto de América como Europa, y el registro más antiguo de su marca, data del año de 1988 en Estados Unidos de América; (...) por lo cual considera que su marca es notoriamente conocida por el público. Además, era imposible que la entidad demandada no conociera de la existencia de la marca WEST Y DISEÑO por su giro comercial, que consiste en la producción, distribución y venta de cigarrillos y tabaco.

“Ahora bien, conforme la Ley de Propiedad Industrial, una marca o signo notoriamente conocido debe cumplir con los requisitos de: ser un signo conocido por el público o círculo empresarial, y que ha adquirido ese conocimiento por uso en el país o que ha sido promocionado; así lo preceptúa el artículo 4 al indicar que: “(...) Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido. (...)”; si bien es cierto la marca WEST Y DISEÑO (WISHER), está registrada en otros países, (...) esto no demuestra que la misma sea conocida por el público guatemalteco, toda vez que el producto que ofrece no se comercializa en el Estado de Guatemala y la misma no tiene registro en este país; tampoco ofreció ni propuso medio de convicción alguno el cual se considerada que esa marca fue promovida en el territorio guatemalteco, requisito indispensable conforme el artículo ya citado, para los efectos de la declaración de anulabilidad de marca que pretende la parte actora, por lo que integramos esta Sala consideramos que la misma no puede considerarse a la luz de la legislación, como una marca notoria.

“[...] Aunado a lo anterior, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual Guatemala es Estado Parte, en el artículo 6 bis indica que: “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro (...) de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente (...) estimare ser allí notoriamente conocida (...)”; con lo



cual se confirma que la marca debe ser destacada en la localidad donde se argumenta es notable, en este caso debe ser Guatemala, no en otros Estados, además que únicamente se probó su inscripción en los países que indicó en la demanda, no así la supuesta notoriedad de la misma.

“(…) En cuanto al argumento, en el cual se fundamentó la parte actora, para solicitar la anulación de la marca y diseño RUBIOS EXPERIENCE, al señalar que esta es una imitación, y que es idéntica al diseño de WEST, lo cual crea confusión, siendo una causa para que la marca de la entidad demandada sea considerada inadmisibles por derechos de terceros, tal como lo establece el artículo 21 del Decreto Número 57-2000, y lo cual conlleva que hubo mala fe por parte de la sociedad mercantil demandada, al registrarla; se establece que para determinar la identidad o semejanza de ambas marcas, es procedente el examen de estas conforme a las reglas que contempla el artículo 29 del decreto antes citado (…).

“...este Tribunal procede a realizar el análisis de la marca y diseño de WEST comparándola con la de RUBIOS EXPERIENCE y se concluye: la última es una marca que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el veintiuno de julio de dos mil ocho, mientras que la marca WEST Y DISEÑO (WISCHER) no se encuentra registrada, ni el producto que ofrece es vendido dentro del territorio guatemalteco, y conforme los medios de convicción aportados dentro del presente juicio no se demuestra la notoriedad de este producto, ya que inclusive no se ha dado promoción de la marca WEST en este Estado.

“Al estudiar en su conjunto cada una de las marcas y diseño se desprende que, la única semejanza de ambas es que utilizaron trazos inclinados de líneas perpendiculares; en virtud que los colores de ambos productos son distintos, así como la longitud y el número de las plumillas, como las denomina la parte actora, la marca WEST es una cajetilla de cigarrillos de color dorado y rojo o plateado y rojo, “las plumillas”, van debajo de la denominación WEST y no tienen una longitud muy extensa; mientras las de la entidad demandada son tres de las cuales dos son de color amarillo fluorescente y la otra es verde fluorescente, se conforman por tres trazos largos que abarcan gran parte de la presentación de la cajetilla. A su vez, la pronunciación o fonética de ambas marcas WEST (WISCHER) y RUBIOS EXPERIENCE es totalmente distinta; y en consideración a que ambos son productos que van dirigidos a consumidores de todos los estratos sociales y personas mayores de edad, concluimos que no existe confusión, ni tendencia al error en diferenciar ambos productos”.

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala.

Expediente 01041-2009-00379.

9 de mayo de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130509-0035-01041-2009-00379>

La marca ARIZONA TEAS es una reproducción, imitación o transcripción total de la marca ARIZONA, inscrita en otros países y que se ha comercializado en Guatemala, siendo una marca notoria a nivel internacional y conocida por el público consumidor, por lo que la marca impugnada es nula y fue obtenida de mala fe.

“El autor Diego Chijane Dapkevicius, en su obra “Derecho de Marcas, Función y concepto – Nulidades Registro Representación gráfica, Derecho Comparado” Páginas 28 y 29 proporciona la siguiente definición de marca: “la marca es un signo, esto es, una realidad intangible que para su percepción debe dotársele de forma sensible, materializándose en el producto, envase o en objetos utilizados en la prestación de servicios. Acorde a la moderna tendencia



instaurada en el Derecho comparado, en el concepto de signo ha de englobarse cualquier representación que evoque una cosa, resultando omnicomprendido de las más diversas estructuras o composiciones que puedan ser reconocidas como marca por el público consumidor. El signo es el elemento o sustrato fundamental de la marca, pero, aislado, abstractamente considerado, no es marca; si lo es el conjunto formado por los dos elementos: signo y producto (o servicio) designados. Asimismo, es menester señalar que los signos deben tener, frente a los objetos identificados, un carácter autónomo y funcionalmente independiente. Solo pueden considerarse marcas aquellos que se despliegan en el espacio y que pueden percibirse con independencia del objeto que caracterizan. Dado que la marca tiene por finalidad primordial identificar a determinado objeto o servicio, no es dable que la misma se confunda con aquello que pretenda distinguir. La función primordial que deben cumplir los signos marcarios, ésta es la aptitud para distinguir los productos y servicios ofertados en el mercado. La distintividad es la cualidad insoslayable que debe presentar todo signo que pretenda acceder legalmente al Registro. La marca como todo signo, evoca en el entendimiento la idea de otra cosa, concreta y básicamente, significa al producto o servicio que pretende identificar, y de esa forma se logra la diferenciación de los diversos productos y servicios del mercado. Cuando percibimos el signo “Coca Cola”, automáticamente evocamos una bebida gaseosa, pero concretamente a una especie dentro del género, de modo tal que, al realizar el acto de consumo, elegiremos el producto que efectivamente deseamos adquirir. De este modo, la finalidad fundamental de una marca es reducirle al consumidor los costos de búsqueda, proporcionando un conciso e inequívoco identificador de los productos que pretende adquirir. Por lo indicado, todas las legislaciones coinciden en dos puntos: a) concebir estructuralmente a la marca como un signo y b) resaltar funcionalmente su finalidad distintiva. No cualquier signo gozará de protección jurídica, sino aquel que posea aptitud para identificar y distinguir las diversas prestaciones empresariales ofertadas en el mercado.”

“[...] Puesto que su representada es legítima propietaria de la marca ARIZONA la que se encuentra registrada desde mil novecientos noventa y tres, y que identifica producto correspondiente a la clase treinta y dos (32), de la clasificación internacional de productos y servicios, consistente entre otros, productos derivados y relacionados con Té, sorbetes, bebidas con sabor a chocolate no alcohólicas, que no tiene una base vegetal y dulce; habiendo además cumplido con registrarla en varios países para proteger y comercializar productos relacionados, lo que pone en evidencia que la marca ARIZONA constituye una marca NOTORIA y que en el país de Guatemala su mandante comercializa los productos que se identifican con esa marca. Denunciando ante ello que es procedente la cancelación de la marca ARIZONA TEAS, porque es y contiene una total identificación GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA con la marca ARIZONA, siendo la marca ARIZONA TEAS la misma con la de su mandante.

“Ante tales aseveraciones, quien juzga considera que atendiendo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial el que regula: “Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: ...b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”.

“En el presente caso se puede establecer que la marca ARIZONA TEAS (marca susceptible de cancelación) con la marca ARIZONA (propiedad de la entidad actora) del examen gráfico, fonético e ideológico, a simple vista se obtiene que son iguales e idénticas, pues en caso de estar en la situación de consumidor normal, se puede considerar que ambas identifican y



representan al mismo producto, toda vez que ambas marcas corresponden a productos de la clase treinta y dos (32). Asimismo de conformidad con el artículo 21 de la ley en mención, en su literal c) preceptúa: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero, (...) c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva”, disposición aplicable al presente caso, toda vez que la marca ARIZONA TEAS, constituye una reproducción, imitación o transcripción total de la marca notoria de un tercero, siendo en este caso la marca ARIZONA propiedad de la entidad BEVERAGE MARKETING USA INC., registro que es susceptible de confusión, de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca, o bien el debilitamiento o pérdida de la fuerza distintiva de la marca ARIZONA, de lo que se obtiene que la marca ARIZONA TEAS fue inscrita en contravención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, a ese respecto, se presume y se evidencia con la prueba aportada por la parte actora que la marca impugnada, fue obtenida o registrada de mala fe, toda vez que afecta una marca notoria, siendo procedente declarar su nulidad absoluta y por ende su cancelación ya que es nula de pleno derecho, aspecto a juicio del Juzgador, que fue acreditado con suficiente prueba, que es aceptable, y que la misma se robustece con las certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Intelectual, así como con la fotocopia legalizada de la certificación de la inscripción de la marca ARIZONA y con la que se constata que la misma se encuentra registrada a favor de la entidad actora BEVERAGE MARKETING USA, INC., en los Estados Unidos de América; y con la fotocopia legalizada de la declaración marcaria prestada bajo juramento con la cual se prueba, en que varios países como Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, Gran Bretaña, Grecia, México, Panamá, Perú, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela, la entidad actora BEVERAGE MARKETING USA, INC., tiene inscripción registral de la marca ARIZONA, lo que la convierte en una marca notoria a nivel internacional y de suficiente raigambre en el público consumidor de su producto (...).”

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01190-2013-00120.

14 de marzo de 2014.

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140314-0017-01190-2013-00120>

Las marcas NAVIDEÑA y NOCHE BUENA pueden coexistir.

“...la pretensión de la parte demandante consiste en que no se inscriba la marca “NAVIDEÑA”, solicitada por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, toda vez que la entidad CCM IP, Sociedad Anónima, tiene mejor derecho en virtud de tener inscrita la marca “NOCHE BUENA”, en los países de Estados Unidos de América, Puerto Rico y México, y que la marca en conflicto si se inscribiera, produciría riesgo de confusión en el consumidor, por existir semejanzas, precisamente porque la marca “NAVIDEÑA” posee una flor de pascua que es alegórica a la época del año. (...)”

“De la marca “NOCHE BUENA”, se establece que las características del diseño de la marca en mención, hacen referencia a una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, y de la cual se infiere que en cuanto a la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” (...) en nada tiene relación en cuanto a semejanza del diseño ya relacionado de la entidad demandante. Por otra parte, debe tomarse en



consideración que el Registro de la Propiedad Intelectual, al resolver la oposición planteada, (...) estimó que en cuanto al elemento denominativo “NAVIDEÑA”, cualquier fundamento de oposición es improcedente ya que constituye un signo que goza del derecho de protección, anterior al de la opositora por contar con un registro. Aunado a ello, en cuanto a la resolución controvertida (...) sí puede ser inscrita de conformidad con la ley, ya que en el presente caso las marcas en conflicto al pronunciarlas no suenan iguales, ni se escriben de la misma forma, además que la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA” no sugiere al consumidor el origen empresarial de la marca de la entidad CCM IP, Sociedad Anónima.

“Por lo tanto, este Tribunal al analizar la resolución impugnada, estima que la misma se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual al efectuar la calificación de la marca en conflicto fue de conformidad con lo establecido en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, y además este Tribunal asumiendo la situación del consumidor normal del producto cerveza, teniendo a la vista los diseños en su totalidad a considerar, determina que del cotejo de las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA”, (...) determina que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, si bien es cierto que la entidad CCM IP, Sociedad Anónima en el ejercicio de su derecho de defensa se opone a la inscripción de la marca en conflicto, no obstante de no estar inscrita en Guatemala la marca “NOCHE BUENA”, la cual es una marca notoria, por estar inscrita en otros países tal como lo acreditó en autos la demandante, cabe puntualizar que el origen empresarial es distinto, lo cual no conlleva un riesgo de confusión de los consumidores.

“El hecho de que las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, sean de la misma clase treinta y dos (32), de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, para amparar el producto de cerveza, y que por la época de su promoción y venta hagan alusión a la flor de una pascua, siendo dicha flor de carácter universal y conocida en todo el mundo, además que su uso como signo distintivo en un diseño de marca no constituye novedad y exclusividad, por lo que los argumentos de la demandante carecen de asidero legal y fáctico, toda vez que la solicitud de la marca y diseño “NOCHE BUENA”, (...) consiste en una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, diseño que al compararlo con la marca en conflicto en forma conjunta no conlleva un riesgo de confusión en el consumidor, en consecuencia dichas marcas pueden coexistir en el mercado, además como lo acreditó la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, en calidad de persona con interés, con los certificados la marca Industrial-Comercial “ETIQUETA NAVIDEÑA”, (...) y “ETIQUETA NAVIDEÑA”, (...) se desprende que la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima es titular de tales marcas, y por lo tanto, la inscripción de la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, constituye una modificación insustancial a las marcas ya registradas por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, de las cuales es titular, por lo que la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” con sus respectivas modificaciones a las anteriores ya inscritas, es un derecho inherente del propietario de la marca”.



MARCAS VS. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00153.

14 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120814-0016-01145-2011-00153>

El nombre comercial MELODY y la marca MY MELODY Y DISEÑO (clase 21) pueden coexistir, pues su naturaleza jurídica es diferente, la marca que se pretende encuadraría en prohibición al analizarse en sus elementos, mas no así en su conjunto.

“...el nombre comercial “MELODY” (...) es un signo denominativo, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial; y, la marca que pretende la protección registral “MY MELODY Y DISEÑO”, ampara productos comprendidos en la clase veintiuno (21), por lo que la naturaleza jurídica de ambas son completamente diferentes, por lo que no se dan los presupuestos jurídicos que asevera la autoridad administrativa impugnada para negarle su registro, en consecuencia, es procedente que la marca pretendida pueda gozar de la protección del Estado.

“También hay que tomar en cuenta que durante la tramitación del expediente administrativo, no existió oposición por parte de terceros para la inscripción de la marca MY MELODY Y DISEÑO, propiedad de la entidad SANRIO COMPANY, LIMITADA. Este Tribunal estima que al analizar de manera independiente y aislada cada uno de los elementos que conforman la marca “MY MELODY Y DISEÑO” pretendida, efectivamente se encuadraría dentro de las prohibiciones señaladas por el Registro de Propiedad Intelectual, sin embargo, al efectuar el análisis en su conjunto así como del diseño caprichoso que la identifica, encontramos que no se dan los presupuestos jurídicos que señalan las normas prohibitivas para otorgarle la protección registral solicitada.

“[...] La solicitud de marca MY MELODY Y DISEÑO, para amparar productos de la clase veintiuno (21), promovida por la entidad mercantil SANRIO COMPANY, LTD., cuenta con el informe del resultado de la búsqueda retrospectiva en el sistema de marcas del Registro de la Propiedad Intelectual (...) en el cual se establece que existe en el Registro de la Propiedad Intelectual, otras marcas idénticas registradas a la que se pretende inscribir, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado, atendiendo que la marca pretendida ampara productos comprendidos en la clasificación veintiuno (21), cuyos consumidores no podrán confundir el origen de los productos que ampara la marca, no se dan los presupuestos jurídicos a que se refieren los artículos 20, literal b); y, 29 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala; pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado guatemalteco”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2010-00010.

21 de enero de 2011.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20110121-0003-01002-2010-00010>

Las acciones legales deben guardar congruencia con la naturaleza jurídica de las instituciones que son su objeto, y los fallos que las resuelvan deben guardar congruencia con dichas acciones. En el caso, se incurrió en incongruencias respecto de la diferencia entre las marcas y los emblemas, y consiguientemente respecto de las acciones promovidas.



“El presente caso, tiene por objeto la solicitud de registro inicial por parte de la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, del emblema Diseño de “A”, con la finalidad de usarlo, aplicarlo o fijarlo en sus establecimientos mercantiles, empaques de sus productos, documentación y demás medios publicitarios; (...). La entidad Head Sport AG, de Austria, por medio de su mandatario se opuso a la solicitud anteriormente indicada y al hacerlo expone sobre su oposición al registro de la marca emblemática, marca, emblema, refiriéndose indistintamente al Diseño de “A”, con el agregado que la solicitud según ella, es para amparar entre las actividades productos de la clase veinticinco (nótese aquí el cambio que dicha entidad le da al objeto del que versan los hechos que anteceden, pues la solicitud no se hizo en clase veinticinco, pues no era una marca la que se solicitó que se registrara sino un emblema) de la nomenclatura marcaria vigente, que su representada ya cubre. Así mismo, expresó en su oposición, que los diseños de las marcas son idénticos pues comparten similitudes gráficas e ideológicas y que su marca es famosa y notoria. En la petición de fondo solicitó que se declarara con lugar la oposición, principalmente por la similitud existente entre los diseños de las marcas en conflicto, además pidió que se declarara sin lugar la solicitud de registro de la marca DISEÑO DE “A” para amparar productos de la clase veinticinco de la nomenclatura marcaria vigente.

“...posteriormente planteó demanda contencioso administrativa, solicitando en su petición de sentencia, que se declare con lugar la oposición presentada por su representada al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco, solicitado por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, notándose que cambia el objeto del proceso en el transcurso de su demanda, pues hace énfasis a Diseño de “A” en clase veinticinco, situación esta, que fue oportunamente señalada por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, al haber planteado en la contestación de la demanda, las excepciones perentorias de falta de veracidad de los hechos y falta de derecho, señalando entre sus argumentos la diferencia que existe entre el emblema y la marca de conformidad con el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, e indicando que: “El emblema no distingue productos, por lo consiguiente no forma parte de ninguna clasificación marcaria, la oposición al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco.

“La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia (...) examina lo referente a las excepciones planteadas por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima y concluye que las defensas procesales planteadas no pueden prosperar. Luego en la parte resolutive declara: “con lugar la demanda planteada por el representante legal de Head Sport AG, en contra del Ministerio de Economía y, en consecuencia, revoca la resolución (...) así como la que le sirvió de antecedente, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual (...).”

“...al revocar las resoluciones administrativas que menciona en el por tanto, da por sentados hechos que en las mismas no se dieron, puesto que lo que resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual, fue sobre el registro del emblema Diseño de “A”, decisión que confirmó el Ministerio de Economía; y lo accionado, así como lo peticionado por la entidad Head Sport AG, fue que se declarara con lugar la oposición presentada por su representada al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco, objeto que nunca existió, tanto en las actuaciones administrativas como en el proceso contencioso administrativo que nos ocupan; infringiendo así el artículo 147, literal e) de la Ley del Organismo Judicial. Por lo que deviene declarar procedente el recurso de casación planteado por motivo de forma, quebrantamiento



substancial del procedimiento caso de incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso...”.

