

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0775-TRA-PI

Oposición a la señal de propaganda “GALLO LIGHT SUAVE QUE SABOR”

CERVECERIA CENTROAMERICANA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11962-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.1270-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, cinco minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado John Aguilar Quesada, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-278, en su condición de Apoderado Generalísimo de la compañía **CERVECERIA CENTROAMERICANA S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Guatemala, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y dos minutos veintiún segundos del siete de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2007, el Licenciado John Aguilar Quesada, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la señal de publicidad “**GALLO LIGHT SUAVE QUE SABOR**”, ligada a la marca CERVEZA GALLO (DISEÑO) en clase 32, para proteger y distinguir la promoción de cerveza.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, treinta y dos minutos veintiún segundos del siete de mayo de dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado John Aguilar Quesada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **CERVECERIA CENTROAMERICANA S.A.**, se encuentra inscrito el signo distintivo **“CERVEZA GALLO” (diseño)**, bajo el acta de registro número 177233, desde el 27 de junio de 2008 y hasta el 27 de junio de 2018, para proteger en clase 32 de la nomenclatura internacional cerveza. (Ver folio 40).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra inscrita la señal de propaganda **“IMPERIAL LIGHT SUAVE POR SU SABOR”**, bajo el acta de registro número 171292, desde el 9 de noviembre de 2007, para promocionar cervezas livianas, productos en relación con las marcas Imperial Light (diseño). (Ver folio 109).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“GALLO LIGHT, SUAVE QUE SABOR”**, por cuanto consideró que no existe diferencia gráfica entre esta y la inscrita **IMPERIAL LIGHT SUAVE POR SU SABOR**, ya que las frases de publicidad son similares para promocionar y proteger idénticos productos y no se aportó prueba suficiente para probar la notoriedad de la marca Gallo que es parte de la señal de publicidad solicitada. El Registro cita como fundamento jurídico para el sustento de su criterio el artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente argumenta que no es posible considerar que existe similitud entre las expresiones de publicidad sobre la base de elementos genéricos y

descriptivos, y la resolución que se apela se refiere a que la semejanza gráfica fonética e ideológica se determina en relación con los términos light, suave-sabor, por lo que considera, que ha existido una interpretación no apegada al ordenamiento jurídico y que no existe impedimento para que ambas señales coexistan pues los términos gallo e imperial no causan confusión al consumidor. Además señala, que de no permitirse el registro solicitado sería permitir que solamente una compañía tenga la utilización de características deseables del producto como light, suave y con sabor adjetivos calificativos del producto. Enumera una serie de premios y medalla obtenidos por la empresa a lo largo de los años, señala que la cerveza Gallo es seleccionada para ser la primera marca en Guatemala en ingresar al Salón de la Fama de la American Marketing Association de New York, al respecto anexa copias certificadas de internet.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda mencionada, fundamentándose para ello, en el artículo 62° incisos b), c), d) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no obstante, este Tribunal comparte lo resuelto en virtud de la aplicación del inciso b), toda vez que dicho artículo e inciso disponen: “*Artículo 62.- Prohibiciones para el Registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: (...)*

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

Dicha normativa, es clara al prohibir la inscripción de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea igual o similar a una expresión o señal de publicidad inscrita o en uso por parte de un tercero, en razón de que esa identidad o similitud podría causar en los consumidores un riesgo de confusión al no existir

elementos diferenciadores, que permitan a éstos identificar e individualizar los productos o servicios procedente de un empresario o grupo de empresarios respecto de los productos o servicios de otro grupo de empresarios, siendo, que para ello, la señal de publicidad comercial debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento primordial para obtener la respectiva protección registral.

Aún y cuando el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que dispone: “*No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley*”, no haga referencia expresa al inciso g) del artículo 7 de la ley, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la señal de propaganda contemplada en el numeral 2 de la Ley que dice: “*Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial*” este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”. En este contexto, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6º quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. En relación a esta función en la señal publicitaria, la doctrina indica: “*La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función que será el vínculo entre la marca y el público consumidor...*” (OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Abedlo-Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, 1999, p.60).

QUINTO. En virtud de lo anterior, y analizadas en su conjunto la expresión o señal de publicidad comercial solicitada **“GALLO LIGHT, SUAVE QUE SABOR”** relacionada con la marca inscrita **“CERVEZA GALLO (DISEÑO)”** para promocionar cerveza, y la expresión o señal de publicidad comercial inscrita **“IMPERIAL LIGHT SUAVE POR SU SABOR”**, también para promocionar cervezas livianas, productos en relación con las marcas Imperial Light (diseño) se advierte que presentan un grado de similitud.

Si bien es cierto, la señal de propaganda solicitada contiene en exclusiva la palabra “gallo” y la señal inscrita la palabra “imperial” en los demás elementos denominativos que las conforman son idénticos transmitiendo así al consumidor una misma idea, lo que provocaría riesgo de confusión contrario a lo pretendido por la legislación marcaria.

Analizados en forma global y conjunta ambas señales, puede precisarse, que la que se pretende registrar no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues tal y como está presentada se deduce su similitud ideológica pues la idea que generan en la mente del consumidor es la misma.

Ahora bien, lleva razón el recurrente al argumentar que la similitud de las expresiones se centra en los elementos genéricos y descriptivos, pues, en efecto, la combinación de las palabras que preceden a los términos “gallo” e “imperial” refieren y aluden directamente a una peculiaridad de los productos que se promocionan y el consumidor medio de los productos, es probable que así lo considere por lo descriptivo de los términos en este tipo de productos. Sin embargo, nótese, que los vocablos light, suave y sabor reproducidos en la expresión solicitada los utiliza la expresión inscrita desde el año 2007 (folio 109) en igual disposición, quedando reducido el cotejo de ambas señales a sus palabras iniciales gallo e imperial, donde no hay similitud ni riesgo de confusión, no obstante, la protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se

extiende a sus partes o elementos considerados por separado pues la figura según la define la normativa refiere a una leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras y no a una palabra aislada.

SEXTO. Conforme lo anterior, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada.

Respecto a la notoriedad de la marca “Gallo” aducida por la empresa recurrente, aspecto que fundamentó ante el Registro, mediante copias certificadas de la página electrónica de la Cervecería Centroamericana, en relación a premios que la Cerveza Gallo ha recibido, según consta a folios 43 al 61 y 90 al 98 del expediente, este Tribunal es del criterio que conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca que fundamentara la presunta notoriedad alegada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado John Aguilar Quesada, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas,

treinta y dos minutos veintiún segundos del siete de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado John Aguilar Quesada, en representación de la empresa **CERVECERIA CENTROAMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y dos minutos veintiún segundos del siete de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55