

CDT

SENTENCIA NUMERO: \_\_\_\_\_

EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A \_\_\_\_\_ DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES.-----

----- J U E C E S. -----

CARLOS DÍAZ TENREIRO  
ISABEL ARREDONDO SUAREZ  
MARTHA BALLESTEROS DELGADO  
-----

**VISTO:** por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular el recurso de casación en materia administrativa interpuesto por la SOCIEDAD GROTTO S.p.A domiciliada en Via Ponte dei Granatieri, SNC

uno- trescientos sesenta mil diez, Chiuppano, Vicenza, Italia, representada y dirigida por la Lic. Marisol Fernández Paradela Toraño, contra la sentencia número doscientos cuarenta y cuatro de fecha veintidós de julio del dos mil tres, dictada por la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana en el expediente número ciento diez del dos mil tres, en el proceso administrativo establecido por SOCIEDAD GROTTO S.p.A contra la resolución número ciento uno de veinte de enero del dos mil tres, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por la que se declaró: SIN LUGAR la solicitud de nulidad del registro de la marca GASOLINE perteneciente a Jeanjer LTD según certificado ciento veintiocho mil doscientos sesenta y uno, presentada por la Lic. Rebeca García Monroy, Agente oficial con oficinas en el Bufete Internacional, a nombre y en representación de la SOCIEDAD GROTTO S.p.A .-----

**RESULTANDO:** que la referida Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana dictó la sentencia recurrida que en su parte dispositiva dice: FALLAMOS: Declarar Sin Lugar la demanda interpuesta contra la resolución número ciento uno de veinte de enero del dos mil tres, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial la cual se ratifica en todas su partes, sin costas.-----

**RESULTANDO:** que contra la expresada sentencia la parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el Tribunal para ante esta Sala, previo emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente las partes no recurrentes Jeanjer LTD y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial representadas y dirigidas respectivamente por el Lic. Dayro Alfonso y la Lic. María de los Ángeles Domínguez González. -----

--

**RESULTANDO:** que el recurso consta de dos motivos, el primero al amparo del inciso uno del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, acusando como infringido tres inciso h) del Reglamento del Decreto Ley doscientos tres en el concepto de que: El fallo del Tribunal de instancia interpretó erróneamente la letra del artículo antes mencionado, habida cuenta que el mismo regula que cuando una marca se halla en idioma extranjero y posee un significado en esa lengua, el vocablo que la compone ha de ser traducido al idioma oficial del país de que se trate, en nuestro caso, al español. Una vez efectuada esa traducción, será el término obtenido de tal proceso el cual será sometido a examen, tanto a efectos de un registro de marca como de una solicitud de nulidad. En el caso del término gasoline, tanto el demandado en su escrito de contestación como el Tribunal de instancia en la Sentencia que se recurre sostuvieron correctamente que en español significa “gasolina”, o sea, “mezcla de

hidrocarburos líquidos, incoloros, volátiles y fácilmente inflamables, formada por los compuestos obtenidos de la destilación y cracking del petróleo, destinada al funcionamiento de los motores y fácilmente inflamables, formada por los compuestos obtenidos de la destilación y cracking del petróleo, destinada al funcionamiento de los motores de combustión interna”. Sin embargo, en el caso del término gas, a pesar de hallarse igualmente en idioma extranjero, el mismo no fue traducido al español, sino que, producto quizás de su semejanza visual con el vocablo en español gas se buscó el significado directamente en nuestra lengua, obviándose un paso indispensable y anterior a la comparación y cotejo de las marcas en litigio: la traducción. Si el tribunal de instancia hubiese interpretado y aplicado correctamente el precepto legal que se considera infringido, no hubiese podido arribar en ningún caso a que el vocablo gas significa “fluido aeriforme, a presión y temperaturas ordinarias, en término físicos y químicos, uno de los tres estados fundamentales de la materia”; sino que hubiese tenido que concluir, que el término en inglés gas traducido al español significa “gasolina”, o sea, “mezcla de hidrocarburos líquidos, incoloros, volátiles y fácilmente inflamables, formada por los compuestos obtenidos de la destilación y cracking del petróleo, destinada al funcionamiento de los motores de combustión interna”. Este Tribunal puede corroborar esta traducción de la Documental No. uno aportada como prueba a la demanda y consistente en la fotocopia de la página doscientos noventa y cinco del Diccionario Inglés-Español / Español-Inglés Simón & Schuter’s International Spanish Dictionary, Second Edition, de manera que de haberse interpretado correctamente éste precepto legal, el Tribunal hubiese traducido correctamente el vocablo en idioma foráneo gas, y luego de obtenida su traducción al español como “gasolina”, hubiese tenido que concluir que evidentemente existe una identidad conceptual entre ambas marcas, lo cual hubiese constituido un elemento de trascendental importancia para la apreciación del riesgo de confusión; y el segundo motivo, al amparo del número uno del referido artículo de la Ley de Procedimiento, alegando infringido el artículo cincuenta y siete inciso d) del Decreto Ley doscientos tres en el sentido de que: La Sentencia recurrida interpretó erróneamente el artículo antes mencionado, habida cuenta que si bien el mismo no conceptualiza el riesgo de confusión, el Tribunal sí sostuvo y admitió como tal una figura determinada con características peculiares, diferentes a las que han de acompañar dicha institución jurídica y bajo las cuáles es concebida a la luz de la doctrina y del Derecho comparado. Si bien no corresponde ahora profundizar en el fondo de esta infracción, habida cuenta que pretendemos ampliar oportunamente esta causal, sí queremos ilustrar a esta Honorable Sala que el fallo que recurrimos no interpretó correctamente la institución del riesgo de confusión, toda vez que no tuvo en cuenta los tres elementos determinantes para la existencia de un riesgo de confusión, a saber: la semejanza entre las marcas (para lo cual fue decisiva la infracción del precepto que en el primer motivo de este recurso señalamos, lo que llevó al Tribunal a concluir erróneamente que no existía identidad conceptual entre las marcas); la identidad entre los productos que ambos signos amparan ( a lo cual no hace alusión la Sentencia del Tribunal de instancia, aún cuando es reconocida mundialmente la importancia de este factor a la hora de la valoración y del cotejo de marcas) y el grado de atención del consumidor (lo cual tampoco ha sido referido en la antes mencionada Sentencia). Esta omisión de los dos últimos elementos determinantes para que se tipifique un riesgo de confusión, ha influido notablemente en la determinación por el Tribunal de instancia acerca de la no existencia del referido riesgo. Y es que estos dos elementos han de ser concebidos del referido riesgo. Y es que estos dos elementos han de ser concebidos en igualdad de condiciones que la interferencia entre los signos, o sea, como requisitos indispensables para que un consumidor medio confunda un producto con otro y lo adquiriera erróneamente pensando que se trata de otro. De manera que actualmente casi todas las legislaciones exigen no sólo la semejanza entre los signos, sino también la similitud entre los productos o servicios que esas marcas amparan y el tipo de consumidor de que se trata. De forma tal que los tres criterios están situados en igual plano y concebidos todos como factores

decisivos para la identificación de la semejanza entre dos marcas y el consecuente riesgo de confusión que ello provoca. A modo de ejemplo, podemos citar el articulado de la Ley alemana de Marcas o Markengesetz de mil novecientos noventa y cinco, que establece la paridad entre la similitud entre productos y servicios y la semejanza de los signos, toda vez que constituyen factores que han de valorarse simultáneamente y en pie de igualdad para la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión. Por otro lado, además de omitidos los dos elementos restantes para la determinación del antes mencionado riesgo, en el caso del único criterio tenido en cuenta, a saber, la semejanza entre las marcas, tiene lugar también una errónea interpretación de las dos Reglas fundamentales en todo cotejo marcario, a saber, la Regla de la Visión de conjunto y la Regla del elemento dominante. Si bien estas reglas no son referidas explícitamente en el Decreto Ley número doscientos tres, las mismas sí constituyen normas de aplicación general en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), a través de las “Directrices para el examen de las marcas y otros signos distintivos”. Según estas Directrices, en todo cotejo marcario las marcas enfrentadas han de analizarse y compararse atendiendo al conjunto unitario que resulta la marca en sí, es decir, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de las marcas confrontadas, tal y como son percibida por el consumidor, nunca desmembrando sus elementos constitutivos. Sin embargo, este proceder ha de estar matizado principalmente para el caso de las marcas mixtas, o sea, aquellas que están compuestas por elementos tanto denominativos como gráficos, habida cuenta que dentro del conjunto unitario que resulta la marca en sí, siempre sobresale un elemento por encima de otro y éste indiscutiblemente va a ser el elemento denominativo. Respecto a esta primacía del elemento denominativo sobre el gráfico, se pronuncian numerosas sentencias del Tribunal Supremo español, según las cuales el análisis comparativo de las marcas enfrentadas debe centrarse específicamente en las denominaciones que conforman las marcas, dado que no puede desconocerse el valor distintivo del elemento a través del cual la marca puede ser expresada sin la menor ambigüedad, toda vez que un gráfico carece de expresión y el público, generalmente, demanda los productos por su nombre y no por su gráfico. Esta tesis no contradice la regla general del cotejo marcario de la visión en conjunto de la marca, sino que reconoce la importancia del análisis global, pero reconociendo a su vez que resulta decisiva la semejanza fonética de los vocablos a la hora de valorar la incompatibilidad entre los signos, toda vez que para el consumidor prevalece el aspecto verbal. Sin embargo, la interpretación errónea que el Tribunal de instancia ha hecho de ambas Reglas, y por ende, del riesgo de confusión tipificado y regulado en el precepto legal que consideramos infringido, ha provocado que su fallo sea contrario a Derecho, habida cuenta que ha limitado la institución del riesgo de confusión a una simple comparación de los signos (desconociendo los restantes criterios que lo componen) y dentro de la cual prima el elemento gráfico sobre el elemento denominativo, lo cual no se corresponde con la institución del riesgo de confusión tipificada en la Ley y caracterizada doctrinalmente y a la luz del Derecho comparado. Consecuentemente, de haberse apreciado e interpretado correctamente el precepto infringido, la conclusión del tribunal hubiese sido otra, pues hubiese tenido que aseverar la identidad de los productos que distinguen ambas marcas; hubiese tenido que concluir que el consumidor de los mismos constituye un consumidor medio, por lo que se haya desprotegido ante una interferencia marcaria de productos de consumo masivo como son las ropas y zapatos de la clase veinticinco del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; hubiese tenido que concluir que efectivamente existe un riesgo de confusión entre ambas marcas; y finalmente su fallo hubiese sido otro: la admisión de nuestra demanda y la anulación del registro número uno dos ocho dos seis uno de la marca GASOLINE, a nombre de JEANJER LTD.

**RESULTANDO:** que al no haberse solicitado vista, se pasaron las actuaciones al Ponente para dictar sentencia. -----

----- SIENDO PONENTE EL JUEZ: Carlos Manuel Díaz Tenreiro.-----

**CONSIDERANDO:** que el motivo primero del recurso con apoyo en el ordinal primero del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y por el que se aduce como infringido el inciso h) del artículo tres del Reglamento del Decreto Ley doscientos tres “ De marcas y otros signos distintivos” en lo relacionado con la traducción que ha de hacerse de una marca al idioma español, si dicho signo tuviera un significado en la lengua foránea de la cual proviene no puede prosperar ya que, el expresado artículo situado en la sección primera del capítulo primero del mencionado reglamento referido a la solicitud de registro de una marca no ha sido en modo alguno vulnerado por la sentencia combatida, pues en la misma se realiza un examen de la traducción al idioma español de las marcas en conflicto arribándose a la conclusión de que las mismas pueden coexistir en el mercado sin problema alguno, no existiendo ninguna de las causales de nulidad de las marcas que se regulan por el artículo cincuenta y siete del Decreto Ley doscientos tres de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo que no existiendo la infracción legal que se sostiene el motivo debe ser rechazado. -----

**CONSIDERANDO:** el segundo motivo del recurso fundado en el apartado primero del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral debe correr idéntica suerte que su precedente porque, denunciada la infracción por interpretación errónea del artículo cincuenta y siete inciso d) que debió decir el c) pues el anterior no existe del Decreto Ley doscientos tres de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve aduciendo en esencia que, ha existido error en cuanto a la apreciación e interpretación del instituto de riesgo de confusión que se regula en el señalado artículo, contraviene lo que ha quedado sentado por la sentencia combatida que expresa que no existe riesgo de confusión para el consumidor entre la marca Gasoline y las marcas Blue Jeans Gas y Diseño y Gas y Diseño lo que evidentemente vulnera la técnica de la casación conforme a la causal escogida, que exige respetar la situación de hecho que ha quedado establecida por la sentencia que se cuestiona, lo que impide la necesaria viabilidad para el examen de la infracción que se acusa, y así visto el motivo debe ser rechazado. -----

**CONSIDERANDO:** que por lo expuesto en los considerandos precedentes es forzoso colegir que el recurso establecido debe ser desestimado.-----

**FALLAMOS:** Declaramos **SIN LUGAR el recurso de casación. Con costas.** -----

**COMUNÍQUESE:** esta sentencia con devolución de las actuaciones elevadas al tribunal de su impulso, librándose cuantos despachos y copias certificadas fueren menester, el acuse de recibo únase al expediente de su razón archívese el mismo, previa las anotaciones correspondientes.-----

-----ASI LO PRONUNCIAMOS MANDAMOS Y FIRMAMOS.-----

**CARLOS DÍAZ TENREIRO.- ISABEL ARREDONDO SUÁREZ.- MARTA BALLESTEROS DELGADO.- ANTE MÍ, CLARA REYES ALVAREZ.**-----