

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017-621-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio:

DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-6798)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0258-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del doce de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor de edad, divorciado, abogado y notario, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, sociedad constituida y existentes bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Anillo Periférico 17-36, Zona 11, Guatemala 01011, República de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:57 horas del 20 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 13 de julio del 2017, el licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, de calidades y condición dicha,



solicitó al Registro la inscripción del signo **EUROTECH**, como marca de comercio, en clase 1 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, “fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para la aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:43:57 horas del 20 de octubre del 2017, resolvió “[...] Rechazar **la marca solicitada para inscripción**”, por considerar que el signo propuesto se trata de un término engañoso para los productos a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor. La marca propuesta transgrede el artículo 7 inciso j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de octubre del 2017, el licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, en representación de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro en resolución de las 11:51:25 horas del 6 de noviembre del 2017, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EUROTECH (diseño)”**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, para proteger fertilizantes, minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos”. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida rechaza la inscripción del signo pretendido, porque considera que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta carente de distintividad en su conjunto y engañosa en relación a los productos solicitados en la clase 01 internacional, por lo cual no es posible el registro de la esta, al considerar que transgrede lo dispuesto en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alega que la marca es de fantasía, que no debe desmembrarse ya que corresponde a una sola palabra **EUROTECH**, que se compone de una pluralidad de elementos y cuenta con un elemento gráfico fuerte que contribuye a sus distintividad. Además, es enfático en indicar, que el signo propuesto no es engañoso y es distintivo. Argumenta, que en el pasado se inscribió sin problema la marca **“EUROFERT (diseño)”**, registro número 154850, clase 1 y **“EURO FERT (diseño)”**, registro número 254286, clase 1, por lo que no debe

existir impedimento para que se inscriba la marca solicitada por su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso de referencia, tenemos que del análisis que hizo el Registro de la Propiedad Industrial a la marca solicitada, mediante auto de prevención visible a folios 7 y 8 del expediente principal, indica que la misma es inadmisibile por ser violatorio del artículo 7incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Primero porque ésta no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, y segundo, que causa engaño y confusión porque el origen de los productos, según la solicitud, son de Guatemala, mientras que el signo refleja que son originarios de Europa, posición que se mantiene en la resolución recurrida, y la cual comparte este Tribunal, por las razones que se expondrán. La resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al mencionar:

“... que el uso del acrónimo EURO da la idea al consumidor que los productos protegidos por la marca son europeos pero la marca tiene origen centroamericano como bien lo indica el solicitante **“cuyo país de origen es Guatemala”**. ...

La utilización del nombre EURO dentro del signo solicitado causa confusión en el consumidor respecto del origen y a las cualidades de los productos [Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos] que se pretenden distinguir”.

Por otra parte, esa Autoridad Registral, citando el voto 767-2016 de las 9:35 horas del 29 de setiembre del 2016, de este Tribunal, establece que:

“[...] el término **“TECH”** posee un significado en el idioma español que es **“TECNOLOGÍA”** y en razón de ello con la definición y traducción dada a las palabras que componen el signo solicitado el órgano a quo al establecer que: “... se puede

determinar que los términos que componen el signo propuesto poseen un significado claro y es el de Tecnología Europea y de esta manera lo percibirá el consumidor, pues son términos muy transparentes en su concepto, y los mismos no pueden ser apropiables por parte de terceros como signos marcarios pues deben de permanecer a libre disposición de los comerciantes pues describen características de los productos a proteger, y por lo tanto, no poseen distintividad alguna.

Con respecto al concepto engañoso de la marca, pues nos encontramos con un signo que en su conjunto significa Tecnología Europea y que protege productos que no poseen esta característica, puesto que no se hace mención en la lista aportada, y por lo tanto, resulta engañoso para el consumidor medio que esperará que los mismos cumplan con lo indicado por la parte denominativa del signo propuesto. ...”.

Así las cosas, tenemos que definitivamente el engaño persiste, porque el radical EURO, da a entender al consumidor que los productos a proteger provienen del continente europeo, lo cual no es cierto, ya que la empresa titular radica en Guatemala. Respecto al término TECH, es el diminutivo de tecnología, por lo que la marca sería tecnología europea, que en relación a los productos a proteger en clase 1 de la nomenclatura internacional, visible a folio 2 del expediente principal, no los distingue. Se reitera, EURO da la idea de Europa y los productos provienen de Guatemala. TECH refiere al diminutivo de tecnología y el listado de los productos es ayuno a esa técnica, por lo que definitivamente son impedimentos para que la marca propuesta logre su inscripción en el Registro.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto, se torna carente de aptitud distintiva, y engañosa, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo concerniente al alegato que expone la apelante, que la denominación propuesta es un término de fantasía, y distintivo, y que el Registrador no debió descomponerlo en dos palabras para realizar la calificación. Al respecto, debemos indicar que no lleva razón el apelante dentro del citado extremo. Debe recordar la parte, que un término de fantasía es aquel creado por su titular, que en general, no existe en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación. Por ello conllevan una alta inversión para posicionarla en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección. Por ejemplo, xerox para fotocopiadoras. En razón de ello no podría considerar este Tribunal de manera alguna que el denominativo empleado EUROTECH, sea una creación de fantasía, esto, por las razones indicadas líneas arriba.

Respecto de los signos inscritos y propiedad de la empresa solicitante, cabe indicar que ello no es vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial, como tampoco determinar la inscripción de otros de similar o igual naturaleza, en virtud de que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Al respecto, este Tribunal ya ha emitido vasta jurisprudencia en relación a signos inscritos con anterioridad. Por ejemplo, se ha dispuesto: "... no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto." (**Voto. 986- 2011**).

Lo anterior, aunado a que los criterios en materia de marcas son variables y los registradores como producto de su misma experiencia y sentencias emanadas por este Tribunal Registral

Administrativo, han ido ajustando sus posiciones en aras de depurar los mecanismos de calificación y con ello su base de datos. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

De conformidad con los argumentos, citas normativa y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Robert C. Van Der Putten Reyes**, apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:57 horas, del 20 de octubre del 2017, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción



de la marca de comercio **EUROTECH**, en clase 1 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Robert C. Van Der Putten Reyes**, apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, en contra de la

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:57 horas, del 20 de octubre del 2017, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**EUROTECH (diseño)**”, en clase 1 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55