



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0234-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “EURO TECH (DISEÑO)”**

**DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-12065)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 767-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, mayor, casado, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 8-0079-0378, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:31 horas del 3 de marzo de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de diciembre de 2015, el licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“EURO TECH (DISEÑO)”**, en **clase 01** de la clasificación internacional, para distinguir y 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”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 11:22:31 horas del 3 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida, expresó agravios y en razón de ello conoce este Tribunal de alzada.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar 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 apelante en sus agravios manifiesta que el análisis de la marca no se hizo en forma integral y que su representada es la titular de varios signos inscritos y/o en trámite de inscripción ante el Registro, pero el más importante para el caso en cuestión se llama igual al signo pretendido “EUROFERT (DISEÑO)”, registro 154850. Que no hay una prohibición que impida la inscripción de una variante de una marca ya registrada. Este es un cambio con diversos fines empresariales. Que el Registro únicamente contempla la denominación “EURO” y no pone atención a los demás elementos denominativos, como “TECH”, ni a los elementos gráficos de la marca, tampoco lo analiza



tomando en cuenta los productos a proteger y distinguir. Que el signo no causa ningún tipo de confusión, tampoco el consumidor medio va a relacionar “EURO TECH” con Europa, pues el signo posee otros elementos, como el figurativo que orienta al consumidor a la ecología. Por lo anterior el signo puede ser registrado tal y como lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se declare con lugar su recurso, se revoque la resolución apelada y se continúe con la inscripción del signo solicitado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaria exige que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “... *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “... *Pueda causar engaño o confusión sobre ... la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo ..., o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó:

*“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de*



*lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./*

*Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” (Voto No. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011).*

En este mismo sentido, en el Voto No. 1054-2011 este Tribunal afirmó:

*“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).*

*(...)*

*De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª Reimp., 1983, p. 176.)*



*La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...*” (Voto No. 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011).

Según la 22ª Edición del Diccionario de la Academia de la Lengua, el término “EURO” (consultado en <http://dle.rae.es/?w=euro>) tiene como significado:

“euro-. (Acort. De europeo).

**1. elem. compos. Significa “europeo” o “perteneciente o relativo a la Unión Europea”.**

Asimismo, el término “TECH” tal y como lo mencionó el Registro 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 lleva razón 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. ...”.*

En virtud de lo anterior, el Tribunal coincide con el Registro en que el signo propuesto no tiene la



suficiente distintividad para ser susceptible de inscripción. En cuanto al agravio del apelante que el estudio no se hizo integral. Al respecto se determinó que, el elemento tópico que identifica al signo es “EURO” el cual visto en su conjunto no elimina la connotación de ser el acrónimo de Europa o bien la moneda que se utiliza en dicho continente y al no ser esa la procedencia resulta engañosa tal y como se sustentó en la sede de registro.

En lo referente al agravio de que es titular de varios signos similares, estima este Tribunal que la condición de ser titular de varios signos inscritos no conlleva necesariamente al otorgamiento de todos los que solicite pues, cada caso tiene su propio marco de calificación y esta es la base sobre la cual se debe resolver el fondo del asunto, en virtud de lo que conste en el expediente.

Por otra parte, en este expediente se indica que la empresa solicitante es de Guatemala y el establecimiento fabril y de comercio se encuentra en dicho país, lo cual la hace engañosa por la procedencia. Es importante acotar que conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas el signo propuesto tiene que ser susceptible de identificar un producto o servicio de una forma transparente entendida esta como aquella que le da la noción al consumidor que la marca que adquiere es consecuente con el producto, su procedencia y características, y, en este caso se observa que el término euro no le brinda esa transparencia ni identifica la realidad del producto por el uso del vocablo “Euro”, lo cual causa engaño al consumidor, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere y su origen, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad, ni un diseño figurativo que le aporte dicha característica, y por tal motivo no resulta susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Razón por la cual conforme lo indicado los agravios deben ser rechazados.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:31 horas del 3 de marzo de 2016, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Robert**



**Christian van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, confirmando dicha resolución.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:31 horas del 3 de marzo de 2016, la cual se confirma, y se deniega el registro del signo **“EURO TECH (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**