



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0307-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
FERTIPLANT**

DISAGRO DE GUATEMALA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-5184)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0091-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Robert van der Putten Reyes, vecino de San José, cédula de identidad 8-0079-0378, en condición de apoderado especial de la empresa Disagro de Guatemala S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Anillo Periférico 17-36, Zona 11, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:50 horas del 26 de enero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Jorge Emilio González Solano, cédula de identidad 3-0269-0294, en representación de Advanced Fertilizer Research LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Suite ochocientos mil doscientos veinte N, Estado de Delaware, Market Street, Wilmington, Condado de New Castle, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

FERTIPLANT

para distinguir en clase 1: abonos, fertilizantes y productos químicos para uso en la agricultura.

A lo solicitado se opuso el abogado van der Putten Reyes en su condición indicada, porque consideró que colisiona con marcas inscritas de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y acogió la inscripción, debido a que no se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el opositor lo apeló e indicó:

1. Los elementos que componen al signo pedido son realmente similares a las marcas de su representada.



2. A nivel ideológico evocan la misma idea de fertilizantes y cultivos, por el uso en común de FERTI; además, PLANT y CROP significan plantar y cultivar. La palabra PLANT no es lo suficientemente distintiva para diferenciar el signo solicitado.

3. Los productos que pretende distinguir la solicitada son idénticos a los listados de las inscritas.

4. El consumidor no podrá diferenciar entre las marcas una vez que estén en el comercio; el riesgo de asociación es sumamente alto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio, a nombre de Disagro de Guatemala S.A.:

1. **FERTICROP**, registro 310301, vigente hasta el 6 de diciembre de 2032, para distinguir en clase 1 productos químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura; abono para las tierras; productos químicos destinados a conservar los alimentos y productos fertilizantes (folios 73 y 74 expediente principal).
2. **FERTICULTIVOS**, registro 216417, vigente hasta el 27 de febrero de 2032, para distinguir en clase 1 productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; abono para las tierras; productos químicos destinados a conservar los alimentos y productos fertilizantes (folios 77 y 78 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la



presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello



afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Al confrontar los signos marcarios en conflicto, se determina que no existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor esté en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas por seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.



Los signos en conflicto son los siguientes:

Signo solicitado

FERTIPLANT

Clase 1: abonos, fertilizantes y productos químicos para uso en la agricultura.

Marcas inscritas

**FERTICROP
FERTICULTIVOS**

Clase 1: productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; abono para las tierras; productos químicos destinados a conservar los alimentos y productos fertilizantes.

Al igual que el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal considera que, dejando de lado el radical FERTI, que para los productos de los listados cotejados resulta ser genérico por referirse a la idea de “fertilizar” y sus variantes, los signos son lo suficientemente diferentes como para poder coexistir.

El agravio principal está referido a que PLANT, CROP y CULTIVOS tienen el mismo significado; sin embargo, considera este Tribunal que no es así. Mientras que “plantar” está referido a la propia materia vegetal y su introducción en la tierra para que se arraigue, “cultivar” más bien tiene que ver con la preparación de la zona en donde esto sucederá, por lo tanto, no son términos equivalentes.

Así, para el consumidor los términos PLANT, CROP y CULTIVOS se convierten en un elemento que diferencia a los signos, y que le



permitirá identificarlos correctamente en el comercio sin llegar a confundirse respecto del origen empresarial de unos y otros.

Así, no se considera que con la inscripción solicitada se vulneren los derechos de la empresa opositora, por lo que se deben rechazar los agravios del apelante y el signo pedido puede convertirse en una marca registrada.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Robert van der Putten Reyes representando a Disagro de Guatemala S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:50 horas del 26 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55