



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0361-TRA-PI**



**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO “NutroFer (DISEÑO)”**

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-869)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0110-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Robert C. Van Der Putten Reyes, cédula de identidad 8-0079-0378, vecino de San José, apoderado especial de DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Anillo Periférico 17-36, Zona 11, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:14:08 horas del 26 de julio 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**

## **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Mark Anthony Beckford Douglas, vecino de San José, apoderado especial de FERTILIZER COMPANY OF AMERICA LLC., solicitó la inscripción de la marca mixta , para proteger y distinguir en clase 1: “Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos fertilizantes; abonos naturales y artificiales para las tierras”.

Una vez publicados los edictos, la representación de DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., se opuso a la inscripción de la marca solicitada, indicando que existe similitud gráfica, denominativa, fonética, y de productos con las marcas registradas NutriFeed y NutriFeed (diseño), registros 155756 y 243245 respectivamente, propiedad de su representada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:14:08 horas del 26 de julio 2024, declaró sin lugar la oposición presentada fundamentando que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, por lo tanto, no existen argumentos para denegar dicha solicitud.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el representante de la compañía DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., expresó sus agravios, entre los cuales se extrae lo siguiente:

1. DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. es titular de los signos registrados NUTRIFEED y NUTRIFEED (diseño), registros 155756 y 243245 respectivamente, y la solicitud de marca NUTROFER presentada por FERTILIZER COMPANY OF



AMERICA LLC., está compuesta por elementos gráficos, fonéticos e ideológicos similares, lo que induciría a confusión al consumidor por su idéntico contenido. El apelante realiza su propio cotejo viéndolos desde su conjunto.

2. Alega que no está de acuerdo con la interpretación que el Registro le da al término “nutr” pues la intención de su representada no es transmitir esta idea de NUTRI, NUTRITIVO o NUTRICION, evocando productos que nutren la tierra, sino que es una marca de fantasía que no existe en el idioma español, y considera que sí pudiese utilizarse siempre y cuando se acompañe de algún otro elemento que le otorgue distintividad con respecto a los demás registros marcarios anteriores, lo cual no sucede en el presente caso.
3. Lo que busca es evitar la confusión, la asociación empresarial y el inducir a error al consumidor, para que no relacionen su marca, su publicidad, sus productos con el signo NUTROFER, los cuales se encuentran plasmados en la mente de los consumidores por el esfuerzo publicitario que se ha hecho y por la trayectoria empresarial.
4. Por último, solicitó se declare con lugar la apelación, revocando la resolución de las 14:14:08 horas del 26 de julio de 2024 del Registro de la Propiedad Intelectual, y se rechace el registro de la marca NUTROFER, clase 01, expediente no. 2020-869.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada.



**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

**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.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente



distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.



Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;


[...]


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;

De esta manera, la marca propuesta y los signos inscritos son los siguientes:



Signo		NutriFeed	
Protección y Distinción	Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos fertilizantes; abonos naturales y artificiales para las tierras	Productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, abono para las ti	Nutrientes, fertilizantes, abono, abono para las tierras, fertilizantes foliares, productos químicos o minerales, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas)
Clase	1	1	1

En el presente caso la marca solicitada  es un signo mixto formado por la palabra “NutroFer” de grafía especial, las primeras dos sílabas de color de naranja y la última en azul, contiene al lado izquierdo un diseño especial y desigual de un triángulo en tres colores.

Por su parte, las marcas inscritas “NutriFeed” y  son por su orden denominativa y mixta, esta última en grafía especial donde sus primeras dos sílabas son color celeste y la última verde, a su lado izquierdo existe un diseño de un átomo de tres colores, que asemeja movimiento de sus electrones color verde, azul y rojo. Ahora bien, comparando los signos se determina que las marcas comparten las letras Nutr y Fe, mientras que las demás letras son distintas, por lo que a simple golpe de vista se notan diferencias gráficas, de colores





y diseños, que le permiten al consumidor diferenciarlas a nivel gráfico, pues en conjunto y sin descomponer las marcas, tanto el denominativo como el diseño se distinguen uno del otro; el signo solicitado cuenta con un diseño bastante distintivo que a simple vista elimina cualquier posibilidad de similitud gráfica con el signo inscrito, por lo que los signos enfrentados, analizados bajo esa regla no presentan una confusión visual para el consumidor. Si bien como se dijo, dentro de su estructura cuentan con algunas letras semejantes, el consumidor no descompone las marcas para determinar una semejanza que lo lleve a confusión. Aunado a lo diferente del diseño inscrito, en cuanto al elemento del átomo, la disposición de colores y letras diferentes que reduce sustancialmente cualquier posibilidad de confusión.

En el plano fonético, la vocalización de ambas marcas no presenta mayor semejanza, las diferencias gráficas permiten que la pronunciación sea diferente y producen una entonación distinta entre ambas.

Desde la óptica ideológica, las denominaciones NutroFer como NutriFeed son términos de fantasía sin ningún significado especial por lo que no se realiza cotejo ideológico.

Tomando en consideración que las marcas cotejadas presentan diferencias, para este Tribunal resulta importante además recalcar el hecho que los productos de la solicitada pertenecen a la clase 1 y están contenidos en su totalidad en la marcas inscritas, sin embargo, las diferencias encontradas entre ellas a nivel gráfico y fonético no transgreden una coexistencia pacífica entre ambas marcas, no



pudiendo existir confusión o asociación empresarial, además debe tomarse en cuenta que a pesar de contener en común las letras NUTR, estas son evocativas de provenir de la palabra NUTRI/O, NUTRITIVO, NUTRICIÓN, por lo que el hecho de contenerlas en productos para la agricultura resultan ser evocativas de productos que nutren las tierras o las siembras, contrario a lo manifestado por el apelante. Coincide esta instancia con el Registro de origen, que este elemento “Nutr” indudablemente evoca en el consumidor medio la idea de “nutritivo”, aunque el recurrente manifiesta que no es la intención de su representada, esto no elimina esa evocación en los signos inscrito como en el solicitado. Claro está, y bien lo señala el mismo recurrente, que esta situación no limita el uso de este término, siempre que se acompañe de elementos adicionales que le otorguen distintividad, como concluye este Tribunal se presenta con el signo que se pretende inscribir.

En lo que respecta a los demás agravios del apelante, estos deben ser rechazados, ya que tal como se indicó, desde una visión de conjunto en los signos contrapuestos existen suficientes diferencias que le dan al consumidor viabilidad de no confundirse al momento de consumo de los productos que protege, por todo lo anterior este Tribunal comparte el análisis realizado por el Registro en la resolución recurrida, y se determina confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:14:08 horas del 26 julio 2024.

**POR TANTO**



Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Robert Van Der Putten Reyes, apoderado especial de DISAGRO DE GUATEMALA, S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:14:08 horas del 26 julio 2024, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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 el artículo 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**