
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0041-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “EXTENDER PRO”

DUWEST GUATEMALA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1078)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0492-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con siete minutos del veinte de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Vargas Roquett, cédula de identidad 3-0426-0709, vecina de San José, en representación de la empresa **DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio actual en 5ta Avenida 16-62 Zona 10, Torre Platina, 9^{no} nivel, Guatemala, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:32 horas del 27 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de fábrica del signo **EXTENDER PRO**, en **clase 1** para distinguir

“Productos químicos destinados a la fabricación de insecticidas, aditivos químicos para insecticidas y disolventes para su uso en la fabricación de insecticidas”; así como en **clase 5** para distinguir “Insecticida de uso agrícola”.

Publicado el edicto de ley, el abogado Robert Christian Van Der Putten Reyes, cédula de identidad 8-0079-0378, vecino de San José y actuando como apoderado especial de la empresa **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud con base en su titularidad de las marcas XTEND, K-XTEND, P-XTEND, ,



El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición, denegándose lo solicitado.

La representación de la empresa **DUWEST GUATEMALA S.A.** interpuso recurso de apelación, y entre sus agravios indicó: Que la marca solicitada posee la distintividad necesaria y que EXTENDER PRO no confundirá al consumidor. Aunque XTEND y P-EXTEND son similares gráfica y fonéticamente, el resto de las marcas no tienen ninguna similitud por contener elementos adicionales (como Nitro y la letra K). El apelante realiza su propio cotejo y concluye que las marcas deben ser vistas como un todo, según el artículo 24 del Reglamento, y que por ello son suficientemente distintas para poder coexistir en el mercado costarricense. Por último, solicita se anule la resolución declarando con lugar la oposición y se proceda a registrar la marca EXTENDER PRO en clase 5 y 11 (sic) internacional, a favor de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio en clase 1, todas a nombre de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.:**

1. **XTEND**, registro 237120, vigente al 30 de julio de 2024, para distinguir: “Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas)” (folio 22 y 36 del expediente principal).
2. **K-XTEND**, registro 274865, vigente al 19 de octubre de 2028, para 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” (folio 24 y 40 del expediente principal).
3. **P-XTEND**, registro 274866, vigente al 17 de agosto de 2028, para 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” (folio 25 y 42 del expediente principal).

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

CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución los certificados de marcas de fábrica y comercio a folios del 22 al 30 y del 36 al 48 del expediente principal.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante 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, entre ellos si es similar a una marca registrada 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.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) brinda las herramientas que ha de usar el calificador a la hora de realizar el cotejo marcario, entre otras, el examen de los ámbitos gráfico, fonético e ideológico, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos.

Además, ha de analizarse la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

EXTENDER PRO	XTEND	K-XTEND	P-XTEND
Solicitada	Registrada	Registrada	Registrada
Clase 1: Productos químicos destinados a la fabricación de insecticidas, aditivos químicos para insecticidas y disolventes para su uso en la fabricación de insecticidas. Clase 5: Insecticida de uso agrícola.	Clase 1: Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas	Clase 1: 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	Clase 1: 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

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada **EXTENDER PRO** y las inscritas **XTEND**, **K-XTEND** y **P-XTEND**, se observa que a nivel gráfico todos los signos son denominativos,

de color negro uniforme y comparten en la misma ubicación el término preponderante “**XTEND**” (donde se distinguen infra con color las letras que tienen en común), lo que conlleva a una similitud y posible confusión en el consumidor de lograrse su registración, al igual que a nivel fonético, donde el empleo de los términos **EXTENDER / XTEND / K-EXTEND / P-EXTEND**, conlleva a que se generen en todos los signos la similitud fonética, aún y cuando en las inscritas **K-XTEND** y **P-XTEND** inician con las letras **K** y **P** precedida por un guion, lo que a criterio de este Tribunal no le resta tipo de diferenciación gráfica como fonética, elementos que a la hora de ejercer su pronunciación, vocalizarse y escucharse, se perciben de manera muy parecida por conformarse el término “**XTEND**”, y por otra parte, la sílaba “**PRO**” que alude a una ventaja o aspecto favorable, por lo que es un término que no puede monopolizarse.

E X T E N D E R P R O

X T E N D

K-X T E N D

P-X T E N D

Desde el punto de vista ideológico, los signos proyectan al consumidor el concepto de **EXTENDER** – 1. Tr. Hacer que algo, aumentando su superficie, ocupe más lugar o espacio que el que antes ocupaba. U.t.c.p.rnl. (<https://dle.rae.es/extender>).

En relación a los productos que pretende distinguir la solicitada, estos tratan de la misma naturaleza que los de las marcas inscritas, derivando de ello relación en los mismos canales de distribución y comercialización, puntos de venta en el mercado y se dirigen a

un mismo consumidor, razón por la que argumentar el principio de especialidad marcaría no es válido.

Se concluye así que los signos analizados en forma global y conjunta son gráfica y fonéticamente similares y fácilmente confundibles, con productos altamente relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica solicitada **EXTENDER PRO** con las marcas de fábrica y comercio inscritas **XTEND**, **K-EXTEND** y **P-EXTEND**, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Mariana Vargas Roquett, en representación de **DUWEST GUATEMALA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:32 horas del 27 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33