

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0304-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “Z ZAMORANO” (diseño)**

**Escuela Agrícola Panamericana, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6119-04)**

### ***VOTO No 065-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil seis.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Adriana Oreamuno Montano, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, quien actúa como apoderada especial administrativa de la Escuela Agrícola Panamericana, institución organizada y existente bajo las leyes de la República de Honduras, domiciliada en el Valle Yeguaré, Municipio de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de julio de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

- I. El dieciocho de agosto de dos mil cuatro, Adriana Oreamuno Montano, representando a la Escuela Agrícola Panamericana, solicitó la inscripción de



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

como marca de fábrica y comercio, para distinguir en la clase 01 internacional productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, abonos para la tierra, natural o artificial, químicos destinados a conservar los alimentos. En escrito presentado en fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro al Registro de la Propiedad Industrial, los solicitantes indican que no hacen reserva de las palabras “escuela agrícola panamericana”.

- II.** A las trece horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de julio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de Paris y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada.” (negritas del original).
- III.** Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, la solicitante apela la resolución indicada anteriormente, argumentando que entre el diseño solicitado y el ya inscrito no hay identidad que pueda causar confusión entre los consumidores, que el inscrito es un nombre comercial y el solicitado una marca de fábrica y comercio. Además, en escrito presentado ante este Tribunal en fecha catorce de febrero del presente año, la apelante aún a lo ya argumentado el hecho de que, el signo que ahora se solicita ya se ha inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, en clases 05, 16, 29, 30, 31, 41.
- IV.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

**CONSIDERANDO**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**PRIMERO. Hechos probados.** Cómo único hecho probado de importancia para la resolución del presente caso se tiene que, bajo el acta N° 81366 de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se encuentra inscrito el nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de productos para la agricultura, horticultura, silvicultura y otros, y su titular es Servizamoranos S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-0063204-30 (folio 33).

**SEGUNDO. Planteamiento del problema.** Según lo argumentado por la apelante, la discusión se ha de centrar en los puntos acerca de la posible diferencia o similitud entre el signo solicitado y el ya inscrito; en si la diferenciación “marca de fábrica y comercio” versus “nombre comercial” permite la coexistencia registral de ambos signos; y en si el registro previo de la marca en otras clases de la clasificación internacional obliga a la inscripción de la que ahora se solicita.

**TERCERO. Similitud entre ambos signos.** El rechazo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial está basado en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

*“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:*

*(...)*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”*

De acuerdo a lo transcrito, teniendo en cuenta que ambos signos no son idénticos, debemos de analizar, si el grado de similitud entre la marca solicitada



y el nombre comercial ya inscrito



es susceptible de causar confusión en el público consumidor.

El Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento), indica de una manera detallada, aunque no cerrada, los factores a considerar en el momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*“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 la misma.”.*

Aplicando lo dispuesto en los incisos a) y c), tenemos que gráficamente, a pesar de que los colores utilizados en uno y otro crean una diferencia en el conjunto que se percibe en la primera impresión que deja la comparación entre ambos signos, tenemos que la parte gráfica-escrita en ambos signos es “Zamorano” y “Zamoranos”, por lo que entre ambas hay una

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

similitud tal que raya en la igualdad, pues la diferencia gráfica la hace solamente una letra “s” colocada al final de la palabra, cuya función es la de crear el plural y por lo tanto no le cambia en nada el sentido. En el diseño de los signos, ambos incorporan una “Z” al extremo superior izquierdo, justo encima de las denominaciones “Zamorano” y “Zamoranos”, respectivamente.

Además, ha de agregarse que ambos signos presentan en su diseño un elemento vegetal, en uno una especie de hoja, en el otro una flor, ambas plantas, lo cual añade un elemento más a la similitud gráfica-figurativa entre ellos. Por lo que se puede afirmar que, gráficamente, existe similitud entre ambos signos en su parte escrita.

Al analizar el criterio de la fonética, vemos como de la parte escrita de la marca se deriva su fonética, que es muy similar entre ambos signos, ya que si fonéticamente una se identifica como “zamorano” y la otra como “zamoranos”, el solo hecho de la letra “s” al final de una de ellas no crea diferencia suficiente entre ambas para que se puedan distinguir a nivel fonético.

**CUARTO. Diferencia entre los tipos de signo distintivo.** Acerca del alegato de que, por ser el inscrito un nombre comercial y el que se solicita una marca de fábrica y comercio, pueden coexistir, éste no puede ser avalado. Es claro el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas citado en indicar que una marca puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir un nombre comercial previamente inscrito. Y dada la similitud entre ambos signos, como ya se analizó en el considerando tercero anterior, la inscripción previa del nombre comercial sí impide que se pueda inscribir la solicitada en este procedimiento.

**QUINTO. Marcas idénticas a la solicitada que ya se inscribieron.** Por último alegato, tenemos que la apelante indica que, por haberse inscrito la marca solicitada en el presente expediente en otras clases de la clasificación internacional, debe ahora inscribirse la aquí solicitada en la clase y para los productos que se mencionan en la solicitud inicial. Sin embargo, considera este Tribunal que dicho razonamiento no es de recibo; pues los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado son claros en indicar que, la semejanza no solamente ha de verse en los signos, sino también en los productos que se pretenden amparar. Así, viendo las certificaciones de inscripción de marcas que rolan de folios 44 a 61, vemos

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

como la marca de fábrica y comercio se inscribe para proteger productos y servicios de muchas índoles. La diferencia entre los productos y servicios a proteger respecto a los que ofrece el establecimiento comercial protegido con el nombre comercial inscrito, hacen que el análisis de cada caso concreto resulte distinto el uno del otro. Así, se puede proponer un signo que sea distintivo para algunos productos y para otros no. Además, el registro no confiere un derecho absoluto, pues por ejemplo, aún inscrita una marca, podría alegar quien tenga derecho para ello y dentro de un plazo de prescripción de cuatro años a partir de la inscripción, la nulidad del registro por haberse realizado en contravención de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, todo acorde al artículo 37 de la Ley de Marcas. Por lo que la previa inscripción de marcas idénticas a la solicitada no es un criterio válido para apoyar la inscripción ahora solicitada, pues cada caso debe resolverse en concreto y según lo efectivamente alegado y probado en cada expediente.

**SEXTO. Lo que debe ser resuelto.** De acuerdo a lo anteriormente analizado; por existir similitud tanto entre el signo solicitado (marca de fábrica y comercio) con el signo inscrito (nombre comercial), como de los productos relacionados con ambos signos; y que tal similitud podría crear confusión en el consumidor promedio (inciso f del artículo 24 del Reglamento antes citado); es que se debe de proteger el ya inscrito sobre el solicitado, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación conocido en esta instancia y por ende se debe confirmar la resolución venida en alzada.

**SÉTIMO. Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Escuela Agrícola Panamericana en contra de la resolución dictada

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de julio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**—

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***