



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0645-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “



BRANDMASTER S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2639)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0319-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad No. 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRANDMASTER S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Avenida alas Américas 18-81 Zona 14, Edificio Columbus Center, 10° nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo del 2015, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio y de servicios “



”, para proteger y distinguir: en **clase 31** “*granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales*”, y en **clase 44** “*servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:42:35 horas del 24 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritos varios signos distintivos que impiden su inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de julio de 2015, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición citada, apeló la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritos los siguientes signos distintivos:



1. La marca de fábrica , bajo el registro 165461, propiedad de **AGRICULTURA CREATIVA DE FERMENTO XPC S.A.**, inscrito el 26/01/2007 y vence 26/01/2017, **protegiendo en clase 01:** *“insumos biológicos para la agricultura, sector industrial y doméstico”*. (ver folio 52)



LABORATORIOS

AC FARMA

2. La Marca de fábrica y comercio  **AC FARMA**, bajo el registro 196144, propiedad de **LABORATORIOS AC FARMA S.A.**, inscrito el 06/11/2009 y vence 06/11/2019, **protegiendo en clase 05:** *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para emplastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*. (ver folio 53)
3. La Marca de fábrica **“A.C TOTALCLEAN”**, bajo el registro 219769, propiedad de **AGRO COMERCIAL SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito el 30/07/2012 y vence 30/07/2022, **protegiendo en clase 05:** *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e*



improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas". (ver folio 54)

4. El nombre comercial "**AGRO CENTRO LTDA.**", bajo el registro 35517, propiedad de **AGRO CENTRO LTDA.**, inscrito el 25/05/1967, **protegiendo:** "*la venta de abonos herbicidas, insecticidas, fungicidas y maquinarias agrícolas, nematocidas y productos veterinarios*". (ver folio 23)



5. El nombre comercial  , bajo el registro 138463, propiedad de **AGRICENTER, S.A.**, inscrito el 13/05/2003, **protegiendo:** "*un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de productos químicos para uso en la agricultura, abonos para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematocidas) para uso en la agricultura. Ubicado en Santa Clara de San Carlos, 1 y medio kilómetro al norte de la plaza de Deportes en Santa Clara carretera a Fortuna*". (ver folio 51)



6. La marca de fábrica  , bajo el registro 146591, propiedad de **AGRICENTER, S.A.**, inscrito el 15/04/2004 y vence el 15/04/2024, **protegiendo en clase 05:** "*fungicidas, pesticidas, herbicidas, nematocidas, insecticidas*". (ver folio 49)



7. La marca de comercio , bajo el registro 238556, propiedad de **AGRICENTER, S.A.**, inscrito el 16/09/2014 y vence el 16/09/2024, **protegiendo en clase 01:** “*productos químicos para uso en la agricultura, abonos (naturales y artificiales) y coadyuvantes agrícolas*”. (ver folio 55)



8. El nombre comercial , bajo el registro 238313, propiedad de **AGRICENTER, S.A.**, inscrito el 04/09/2014, **protegiendo:** “*un establecimiento comercial dedicado a la importación , venta y distribución de productos químicos para uso en la agricultura, abonos para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematocidas) para uso en la agricultura; ubicado en San Carlos, Florencia, Santa Clara dos y medio kilómetros al norte de la plaza de deportes*”. (ver folio 50)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro de la marca de fábrica



y comercio y de servicios “  ”, con fundamento en los numerales 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por



cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los signos registrados protegen productos y giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la recurrente destacó en los agravios de la apelación presentada, que como bien lo dice el Registro, los signos cuyo número de registro son: 165461, 196144 y 219769 coinciden en las letras AC, y únicamente en esas letras. Manifiesta que en estos tres casos el elemento principal de los signos en pugna es el término que acompaña las letras “AC” y no así estas dos letras. Que en vista que el elemento principal de estas tres marcas es ampliamente distintivo al de su representada, no tiene sentido convertirlas en obstáculo para el registro del signo de su representada, ya que el elemento principal de cada una de estas tres marcas no tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con el signo de su representada ni existe riesgo de confusión alguno.

Agrega que el signo predominante en cada caso es suficientemente fuerte y distintivo como para impedir el registro de la solicitud de su representada. Que no existe riesgo de confusión porque los signos compartan las letras “AC” ya que los titulares de las marcas son diferentes y esto hace imposible que los consumidores se confundan. Que el elemento “AC” no es un término de uso común, y no es lo que realmente llama la atención del consumidor, sino que es accesorio al término principal de cada uno de los signos, que además se diferencian mucho entre sí.

Señala que los productos, servicios y el giro comercial que protegen los signos no se asocian entre, razón por la cual podrían ser idénticos que, si no existe riesgo de asociación, las mismas pueden coexistir perfectamente en el mercado y el registro no puede ni debe objetar una solicitud con las marcas ni con los nombres comerciales que se detallan. Indica que los canales de distribución son diferentes, los productos de la clase 31 (frutas, verduras etc.) son vendidos en supermercados, los pesticidas en agro servicios, los fármacos en farmacias. Que los consumidores son diferentes, estamos hablando de público en general, agricultores y agroindustriales, los mercados de exportación son diferentes y que, si bien los productos se relacionan con la agricultura, esto no



debería ser objeción ya que se estaría haciendo una extensión indebida de los derechos marcarios de los demás titulares.

Finalmente alega que la marca posee varios elementos que la distinguen de los demás signos inscritos, como es las letras “AC” y el diseño, por lo que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos, incluyendo el nombre comercial AGROCENTRO LTDA., ya que se debe de aplicar el principio de especialidad con todos los signos inscritos ya que en este caso no solo estamos ante clases distintas, sino ante servicios y productos que no se relacionan de ninguna forma con los productos que protegen las marcas por las cuales el Registro objeta la inscripción de la marca de sus representada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de



confrontación de la marca de comercio cuyo registro se solicita “  ”, con los signos distintivos inscritos, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) 24 de su Reglamento.

En el presente caso, entre la marca solicitada y los signos distintivos inscritos hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea “AC”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los signos distintivos enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro, los productos y servicios que protegen y distinguen los referidos signos distintivos, la mayoría de los inscritos relacionados con la agricultura que es el giro de la actividad y los productos de la marca solicitada, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que éstos signos coinciden



en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “AC”, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Es criterio de este Tribunal que el elemento “AC” definitivamente en el marco del cotejo, es el factor tópico preponderante con independencia de tener o no significado, y es la partícula del signo que otorga distintividad, siendo que “agrocentro” es un término de uso común para el tipo de productos, servicios y giro comercial que se pretende proteger y distinguir y por tanto no otorga distintividad al signo solicitado.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales, los productos y servicios a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de fábrica, comercio



y de servicios “  ” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “... *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se



reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aquí apelante supracitados, igualmente el hecho de que signos distintivos similares se encuentren ya inscritos en nuestro país y estén coexistiendo, además en la misma clase del nomenclátor internacional y para giros comerciales y productos relacionados directamente, no resulta un agravio válido y vinculante a efectos de proceder a la inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7, 8 y 65 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos y giro comercial que amparan los signos inscritos, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:



“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos y servicios solicitados *“relacionados con la agricultura y cercanos”*; entran en competencia con la protección que fue solicitada para los signos distintivos inscritos; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos y servicios solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los productos y giros comerciales protegidos por los signos inscritos están englobados dentro de los del signo propuesto. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de



la marca de fábrica, comercio y de servicios “  ” presentada por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de apoderada especial de la empresa **BRANDMASTER, S.A.**, estableciendo como fundamento los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, ya que



Propiedad Industrial, a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio; y de servicios



“ _____ ”. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33