



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0258-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “PRONUTIVA”

Arysta LifeScience Centro América, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7081-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 782-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Arysta LifeScience Centro América, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en séptima avenida 7-78 de la Zona 4, Oficina 210, Segundo Nivel del Edificio Centroamericano, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del diez de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **“PRONUTIVA”**, en **Clase 1** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos químicos para uso en la agricultura, la horticultura y la silvicultura”*; en **Clase 5** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“desinfectantes, fungicidas, herbicidas”*, y en **Clase 44** de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 07:37:03 horas del 24 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**PRONATIVAS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **198993**, en las clases 31 y 44 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios y productos idénticos y relacionados, propiedad de la señora **Natalia Vega Araya**.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del diez de febrero de dos mil catorce, 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. [...]*”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de marzo de 2014, la Licenciado **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Arysta LifeScience Centro América, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

SEXTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**PRONATIVAS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **198993**, en **Clases 31** y **44** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 16 de febrero de 2010, y vigente hasta el 16 de febrero de 2020, para proteger y distinguir: “*plantas, semillas y flores naturales*”, y “*servicio de agricultura*”, respectivamente, propiedad de la señora **Natalia Vega Araya**. (Ver folios 13 y 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de servicios “**PRONATIVAS (DISEÑO)**”, para productos y servicios idénticos y relacionados con los de la marca propuesta, en la misma clase y en clases distintas de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que el único vínculo real entre los dos distintivos es el uso en clase 44, indicando que no obstante, la intención de uso en ambos distintivos a pesar de ser agrícola es muy distinta y es ahí donde debe considerarse además la otras clases involucradas: clases 1 y 5 para el signo pretendido y clase 31 para el inscrito. Agrega que la marca inscrita protege un producto terminado listo para su uso (servicios que se adquieren en los viveros) mientras que el signo que su poderdante desea registrar es de uso agrícola especializado para tratar cultivos, por lo que no hay riesgo de asociación empresarial puesto que las marcas difieren en su mercado meta por lo que se debe aplicar el principio de especialidad. Señala que la marca propuesta pretende promover la nutrición y protección de los cultivos permitiendo maximizar la productividad



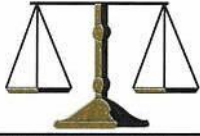
y por otra parte, la carga fonética que imprime el uso de –NU– y –NA– es suficiente auditivamente para que no haya confusión entre los dos signos y mucho más cuando las empresas no son competidoras en el mercado ya que además NUTIVA y NATIVAS no cuentan con el mismo significado semántico ya que NUTIVA es una evocación a nutrición mientras que NATIVAS es tal cual es, siendo que el uso del signo en el mercado tiene un diseño diferente al del signo inscrito el cual evoca las plantas oriundas de un lugar, plantas frescas. Finalmente indica que existen antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo idéntico que coexisten precisamente porque los productos difieren entre si al tener canales diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

“[...] es criterio de este registro que en cuanto a la aplicación del principio de especialidad, se debe tomar en cuenta que la marca registrada protege servicios de agricultura en todo lo extenso que pueden ser los mismos, por lo que no cabe la afirmación del solicitante en el sentido de que se trata de un producto ya terminado listo para su uso y que el servicio se adquiere en viveros. El signo registrado podrá incursionar en cualquier tipo de servicio agrícola que desee ya que así lo tiene protegido y en este sentido, podrá coincidir perfectamente con la marca que se pretende inscribir. En cuanto a las 1 y 5, estas están estrechamente relacionadas con la clase 31 ya que esos productos se utilizan en la siembra y mantenimiento de plantas y flores naturales y de igual manera los servicios de agricultura con respecto a las semillas. Los servicios de horticultura y silvicultura son relacionados con la agricultura.

[...]”

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha



norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios y productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: ***“plantas, semillas y flores naturales”***, en la clase 31 de la nomenclatura internacional y, ***“servicios de agricultura”*** en forma general, en la clase 44 de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los productos y servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, que a pesar de estar ubicados en varias clases diferentes, sean la 01 para proteger y distinguir: ***“productos químicos para uso en la agricultura, la horticultura y la silvicultura”***, 05 para proteger y distinguir: ***“desinfectantes, fungicidas, herbicidas”***, se encuentran siempre y a todas luces relacionados con los productos y servicios para la agricultura, horticultura y silvicultura; además de encontrarse también ambos signos enfrentados en la propia clase 44 de la nomenclatura internacional, para los mismos servicios y también relacionados ya que la marca solicitada protege y distingue: ***“servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”***, lo que impide



de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**PRONUTIVA**” y la inscrita “**PRONATIVAS (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que el término “**PRONATIVAS**” se constituye en el elemento preponderante del signo inscrito sobre su elemento figurativo que ocupa una posición secundaria, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser la parte denominativa el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando muy similar al de la marca solicitada, solo diferenciándose en las letras “U” y “A” y en la “S” final de la solicitada, obsérvese “**PRONUTIVA**” y “**PRONATIVAS**”; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos y servicios, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados con los de la marca inscrita, según se dijo supra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**PRONUTIVA**”, con la marca inscrita “**PRONATIVAS (DISEÑO)**” a nombre de la señora **Natalia Vega Araya**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser los elementos preponderantes los denominativos, “**PRONUTIVA**” vs “**PRONATIVAS**”, se configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de



consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos y servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos y servicios que protegen son distinguibles, por lo ya expuesto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los productos y servicios siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “[...] *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: [...] 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; [...]*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca “**PRONATIVAS (DISEÑO)**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**PRONUTIVA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de



Apoderada Especial de la empresa **Arysta LifeScience Centro América, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del diez de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Arysta LifeScience Centro América, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del diez de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33