
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0182-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “Goldrole”**

RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4774)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0254-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintiocho minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, abogada, cédula de identidad 1-1149-0188 en su condición de apoderada de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 2ª. calle 9-54 sector A-1, zona 8 de Mixco, Int. casa 5, condominio Villa Colonial, Int. residenciales Las Orquídeas, San Cristóbal, Mixco, Departamento de Guatemala, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:07:09 horas del 20 de febrero de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades indicadas, en su condición de apoderada de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, solicitó ante el Registro de la

Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Goldrole**”, para proteger y distinguir en clase 5: insecticida para uso en la agricultura.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada; el 1 de agosto de 2022, la licenciada Mariana Herrera Ugarte, abogada, cédula de identidad 1-1290-0753, en su condición de apoderada especial de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, presentó oposición a la inscripción de la marca solicitada, citando como antecedente el registro de sus signos: **GOLD PRO**, que distinguen en clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos y en clase 5: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 11:07:09 horas del 20 de febrero de 2023, acogió la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos; rechazando la marca “**Goldrole**” para la clase 5.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La inscripción del signo de su representada cumple con la finalidad de una marca de lograr la individualización de los productos que distingue, evitando que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se

protegen.

2. Gráficamente los signos analizados en su conjunto presentan diferencias sustanciales para su convivencia registral: el signo solicitado por su representada no es únicamente “GOLD”, por el contrario, es “GOLDROLE” es decir, una combinación ingeniosa y distintiva de dos términos que en conjunto buscan diferenciar la marca de **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**
3. La partícula GOLD pretende ser empleada como complemento en la propuesta total del signo, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas. El cotejo no debe cercenar o diseccionar en partes la composición de la marca, en particular, cuando son un término compuesto como GOLDROLE. La partícula “GOLD”, es un término de uso común y su apropiación exclusiva no debería ser permitida por el Registro.
4. El análisis debería versar sobre la totalidad de la denominación, en otras palabras, sobre el término completo y no descomponiendo sus elementos. Adicionalmente, los elementos denominativos del signo pretendido están lejos de expresar características propias de los bienes a proteger y distan de ser calificativos, lo que suma puntos a favor de su debida inscripción.
5. Con el solo hecho de pronunciarlas, es posible comprobar su distinta resonancia. Fuera del término “GOLD” la comparación no procede, por lo que el análisis no denota impedimento alguno a nivel fonético.
6. No existe parecido conceptual entre los signos cuando la marca de su representada incluye una palabra que no tiene el signo inscrito. Es decir, si remitimos a la definición en español, el signo de Rainbow se traduce como oro (gold) y papel, rol, parte, oficio (role); por su lado, el signo de la

contraparte se traduce como oro (gold) y ventaja o provecho de cierta cosa, o como una preposición (pro).

7. En cuanto al cotejo de los productos no hay riesgo de confusión por ser un consumidor informado el que los adquiere.

Solicita declarar sin lugar la resolución emitida a las 11:07:09 del 20 de febrero de 2023 y continuar con el trámite de registro de la marca “**GOLDROLE**”.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente **PURA VIDA LAURELES S.A.**, las siguientes marcas:

1. “**GOLD PRO**” protege en clase 5: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, inscrita el 2 de octubre de 2015, registro: 246973, vigente hasta el 2 de octubre de 2025 (folios 16 y 17 del expediente principal).
2. “**GOLD PRO**” protege en clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, inscrita el 30 de agosto de 2016, registro: 254658, vigente hasta el 30 de agosto de 2026 (folios 18 y 19 del expediente principal) .

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8º de la Ley 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, configurándose tal prohibición conforme al inciso:

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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor

presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

Goldrole

Clase 5: Insecticida para uso en la agricultura

MARCAS REGISTRADAS

GOLD PRO

Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebes; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

En el presente caso las marcas a cotejar son denominativas simples, es decir consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Este aspecto es de suma importancia ya que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no se detiene a determinar detalles.

Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado **Goldrole**, no puede fraccionarse para extraer el término **Gold** y dejar de lado **role**, esa práctica atenta contra la regla del análisis en conjunto. Se está utilizando una parte que coincide con la marca registrada **GOLD PRO** y se prescinde del resto del signo que en conjunto no presenta ninguna coincidencia con la marca registrada. Los términos **Goldrole - GOLD PRO**, apreciados visualmente en su conjunto no presentan una identidad visual capaz de confundir al consumidor.

En el plano fonético la vocalización del conjunto **Goldrole** no presenta semejanza con la marca registrada **GOLD PRO**, en la pronunciación de la marca registrada se realiza una pausa después de GOLD para pronunciar la preposición PRO, mientras la marca solicitada se pronuncia en una sola entonación.

Conceptualmente, las marcas no presentan semejanza, ya que el signo solicitado no evoca concepto alguno para ser asociado a la marca registrada, el signo solicitado es de fantasía.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

En lo que respecta a los productos que distinguen los signos es importante señalar que estamos en presencia de productos que no son de consumo masivo, por lo tanto, el riesgo de confusión disminuye en estos casos ya que el consumidor es más selecto, no se puede hablar de un consumidor medio, sino de un consumidor más atento e informado, en el campo de insecticidas no se puede tomar a la ligera la compra de un producto ya que sus fines son específicos y pueden llegar a dañar un cultivo y generar pérdidas importantes para quien los aplica.

Además, al no tratarse de productos de consumo masivo no se venden en cualquier anaquel de supermercado, sino en tiendas especializadas donde sus dependientes brindan asesoría a los consumidores finales.

Todos estos puntos permiten que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados se aminore y puedan coexistir registralmente.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:07:09 horas del 20 de febrero de 2023, la cual en este acto se revoca para que se acoja la marca solicitada “**Goldrole**”, para proteger y distinguir en clase 5: insecticida para uso en la agricultura.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:07:09 horas del 20 de febrero de 2023, la cual en este acto **se revoca** para que se registre la marca solicitada **“Goldrole”**, para proteger y distinguir en clase 5: insecticida para uso en la agricultura. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 10:22 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 09:52 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 10:44 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 09:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 11:07 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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