



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0946 TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ADH”

LABORATORIOS ANCLA S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2501-99)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 474-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del once de mayo del nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Javier Alberto Acuña Delcore**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos diecinueve-ochocientos setenta y tres, en la condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ANCLA SOCIEDAD ANÓNIMA.**, sociedad de esta plaza, oficinas centrales sitas en San José, Barrio México, avenidas 15 y 17, calle 16, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil novecientos ochenta, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y siete minutos del tres de marzo del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, el señor Alcides Chacón Pacheco, mayor, casado una vez, empresario, vecino San Juan de Tibás, Urbanización Cuatro Reinas, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciocho-novecientos treinta y cinco, en la calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad domiciliada en Alajuela 700 metros al Oeste de la



antigua CoopeAlajuela, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“ADH”

en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir fungicidas, insecticidas, nematocidas, viricidas, herbicidas, bactericidas de uso agrícola.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días trece, catorce y quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, Gacetas números ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete, el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en la condición y calidades indicadas anteriormente, formuló en fecha trece de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, oposición a la solicitud de inscripción de la marca **“ADH”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las ocho horas cincuenta y siete minutos del tres de marzo del dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en representación de la empresa LABORATORIOS ANCLA S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca **“ADH”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acoge, la que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO: 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, 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

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo consta a folios treinta y nueve a cuarenta del expediente.

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 EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de LABORATORIOS ANCLA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ADH”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por **TECNICAS AGRICOLAS ALAJUELENSES S.A.**, la cual acoge, por considerar, tal y como lo señala en el considerando quinto de la resolución impugnada, que entre el signo solicitado y la marca inscrita “AD-1”, no se observa similitud gráfica y fonética, entre ellos capaz de provocar confusión en los consumidores, dado que poseen el elementos diferenciadores y los productos que protegen son distintos, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente tanto en su escrito de apelación y expresión de agravios, sostiene, que entre la marca inscrita por su representada y la que se pretende inscribir, existe una importante similitud gráfica y fonética, pues, dos terceras partes de la marca inscrita representada por la partícula “AD” están reproducidas en la marca solicitada, lo que las hace similares y susceptibles de generar error o confusión entre el público consumidor, siendo, que ambas marcas amparan productos pertenecientes a la clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo que el análisis comparativo entre ambas debe hacerse de manera más estricta



al estar de por medio la salud pública.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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



pertenciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA <u>AD-1</u>	MARCA SOLICITADA <u>ADH</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5: <u>Productos farmacéuticos, para uso humano, veterinarios</u> e higiénicos, productos dietéticos, vitaminas y minerales, y desinfectantes	Clase 5: fungicidas, insecticidas, nematocidas, viricidas, herbicidas, y <u>bactericidas de uso agrícola.</u>

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 4543 del 1 de junio de 1968, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que, en el orden **gráfico**, los signos enfrentados tienen similar la raíz "**AD**", diferenciándose únicamente de la consonante "**H**" y del guión y del número "**1**", ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría



diferenciación alguna, es decir, tal similitud no le otorgan distintividad. **Fonéticamente**, la diferencia en las partículas finales, tal y como se observa del cuadro fáctico, las hacen auditivamente diferentes. Desde el punto de vista **iedológico**, las marcas enfrentadas no evocan la misma idea, además, no tienen significado propio.

La similitud gráfica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...)Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109)”.

La similitud gráfica, está presente en las marcas cotejadas. Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”,* y sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tenemos, que la marca inscrita protege y distingue **productos farmacéuticos, para uso humano, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos, vitaminas y minerales, y desinfectantes,** y la solicitada protege y distingue **fungicidas, insecticidas, nematocidas, viricidas, herbicidas, y bactericidas de uso**



agrícola, sucediendo, que los *productos farmacéuticos para uso veterinario* de la marca inscrita y los *productos de bactericidas de uso agrícola* que pretende proteger el signo solicitado, pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución o expendio de venta, donde se comercializan tales productos, pudiendo darse una conexión competitiva entre los productos, con lo cual el consumidor podría establecer entre ellos una relación que puede dar lugar a un riesgo de confusión por el uso de los productos y creer que los productos que identifica una y otra marca tienen el mismo origen empresarial, por lo que el consumidor puede suponer que se trata del mismo empresario.

QUINTO. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, existe similitud gráfica entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, ello, por cuanto algunos de los productos de la marca inscrita y los que pretende proteger la solicitada comparten canales de distribución o lugares de venta, y permitir la inscripción de la marca “ADH”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, quebrantaría lo dispuesto en el numeral 7 y 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para Protección de la Propiedad Industrial.

De ahí, que considera este Tribunal que los agravios de la apelante, son de recibo, específicamente, cuando señala que entre la marca inscrita “AD-1” y la marca solicitada “ADH”, existe una evidente similitud gráfica, no así, fonética e ideológica, comprobándose, que lo resuelto por el Registro en el cotejo marcario de la resolución impugnada no está correcto, ya que no existe una distinción suficiente entre dichos signos que permita la coexistencia registral de la marca solicitada, pues su semejanza con la inscrita podría provocar un riesgo de confusión, tal y como quedó establecido en líneas atrás.

SEXTO. En razón de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANCLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por



la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y siete minutos del tres de marzo del dos mil seis, la que en este acto se revoca.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANCLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y siete minutos del tres de marzo del dos mil seis, la que en este acto se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33