



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0099-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Advent (Diseño)”

AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8476-2003)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 531-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en Espece Eropéen de l'Entreprise, 67300 Schiltigheim, Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del tres de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2003, el Licenciado **Alberto Pauly Saenz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-413-799, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **empresa Laboratorios Agraenzymas Costa Rica, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Advent (Diseño)”**, en **Clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: fertilizantes, abonos para la tierra, químicos para acondicionar la tierra, tierra para el cultivo.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito



presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AVENTIS**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en sus marcas inscritas “**AVENTIS**”.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del tres de noviembre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de AVENTIS, contra la solicitud de inscripción de la marca “ADVENT (DISEÑO)”;** en clase 01 internacional; presentado por **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AVENTIS**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 23 de abril de 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que 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 al recurrente 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 acoge el único Hecho Probado que contiene la resolución venida en alzada (ver folio 60 el cual remite a folios 58 y 59), cuyo fundamento documental se encuentra visible a folios del 92 al 107.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte



hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El **Licenciado Alberto Pauly Sáenz** en representación de la empresa **Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S.A.**, solicitó la inscripción del signo **“Advent (Diseño)”**, como marca de fábrica y comercio, en **Clase 01** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **AVENTIS**, por encontrarse ya inscritas a nombre de ésta las marcas **“AVENTIS” (3 marcas)** y **“AVENTIS (Diseño)” (3 marcas)**, en **Clases 01, 05 y 31** cada una de ellas, bajo los registros número **113313, 113315, 124694, 113312, 124691 y 124690** (ver folios 92 al 107) por considerar que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre los productos y servicios amparados por los citados signos. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada declaró sin lugar tal oposición y admitió la solicitud de inscripción formulada bajo los siguientes fundamentos:

“Al realizar una comparación de los signos expuestos se observa que entre la marca solicitada y las marcas inscritas no existen semejanzas considerables para determinar que no puedan coexistir registralmente. Desde el punto de vista gráfico sobresale que la marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores en relación a las marcas inscritas, como que una marca mixta, compuesta por una parte denominativa y un diseño que le brinda suficiente distintividad contra las marcas oponentes que también compiten con marcas mixtas pero que sus diseños carecen de similitud, así mismo denominativamente aún y cuando coincidan en varias letras las mismas son percibidas de manera distinta, descartando de ese modo la posibilidad de crear confusión entre los consumidores. Respecto a la similitud fonética alegada por el oponente, se determina que al pronunciar cada parte de las mismas, la articulación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes que las componen, es diferente, por lo que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual y aunque coincidan en algunas letras, esa similitud parcial existente no es susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores, tanto así que es posible su coexistencia en ésta plaza.

La confusión ideológica tampoco se manifiesta en el presente caso, ya que esta es aquella que deriva de un contenido análogo entre las marcas, y ante las diferencias gráficas y fonéticas existentes en el caos bajo estudio, se observa claramente la



*inexistencia de una representación o evocación de un producto cuyo origen empresarial pueda inducir al consumidor a confundir una marca con la otra, porque aún y cuando ambas denominaciones protegen productos de igual naturaleza entre otros, poseen también suficientes elementos diferenciadores que les permite coexistir registralmente sin que se infrinja el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por ejemplo en el caso de marras, se debe examinar la posibilidad que un consumidor adquiera productos marca “**ADVENT (DISEÑO)**” convencido que son productos marca “**AVENTIS (DISEÑO)**”, o también la posibilidad que el consumidor crea que está adquiriendo un producto de la empresa oponente o viceversa, sin embargo, estas posibilidades se desvirtúan por las diferencias tan marcadas entre los signos enfrentados, tanto gráfica, fonética como ideológicamente.*

[...]

En el asunto en cuestión y en base a lo anterior expuesto se debe analizar que tan factible sea que ambas marcas por pertenecer a la misma clase de la nomenclatura internacional se confundan en el ámbito comercial, sin embargo debe tomarse en cuenta que el consumidor tiene derecho de escoger libremente un producto, satisfaciendo de ese modo distintas necesidades. Así mismo y por las grandes diferencias existentes, se sostiene que los signos enfrentados poseen poder de distinción independientemente una de otra y que pueden subsistir en el comercio sin que exista posibilidad de confusión ni perjuicio económico entre las casas comerciales.”

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha 23 de abril de 2009, alegó lo siguiente:

“... De hecho confrontando las marcas no cabe duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita, para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa AVENTIS con su marca AVENTIS (DISEÑO)”, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca “ADVENT (DISEÑO)”; o en todo caso pondría en peligro a los consumidores pensando que están adquiriendo un determinado producto y en realidad están comprando otro distinto.



NO ES ACEPTABLE EL ARGUMENTO DEL CONSIDERANDO III, POR CUANTO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EMITE UN CRITERIO SUBJETIVO EN LO RELATIVO A LA ALEGADA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE “AVENTIS (DISEÑO)” Y “ADVENT (DISEÑO)”.

3) No podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

Con base en la anterior cita jurisprudencial no cabe duda que estamos frente a UN CASO SIMILAR, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor.

4) El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con un ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado.”

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente



quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcarío** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

INSCRITOS:	SOLICITADO:
<p data-bbox="467 1283 659 1318" style="text-align: center;">AVENTIS</p> <p data-bbox="293 1346 699 1371">Para Proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="293 1419 831 1625">En clase 01: Productos químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, abonos, sustancias para preservar los alimentos.</p> <p data-bbox="293 1675 831 1919">En clase 05: Productos farmacéuticos medicinales, veterinarios e higiénicos. Sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para niños, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar</p>	<p data-bbox="862 1367 1268 1392">Para Proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="862 1440 1399 1577">En clase 01: Fertilizantes, abonos para la tierra, químicos para acondicionar la tierra para el cultivo.</p> <p data-bbox="889 1654 1382 1766" style="text-align: center;"></p>



dientes y para improntas dentales. Desinfectantes y preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Fungicidas, herbicidas.

En clase 31: Granos, cereales, productos para la agricultura, horticultura y silvicultura, incluidos alimentos para animales.



Para Proteger y distinguir:

En clase 01: Productos químicos para la industria, la ciencia, la fotografía, así como también para la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, plásticos en estado bruto, fertilizantes para la tierra, preparaciones para extinguir incendios, preparaciones para la soldadura y templado de metales, sustancias químicas para la conservación de alimentos, sustancias para curtir, adhesivos para usarse en la industria, reguladores de crecimiento para las plantas y las cosechas.

En clase 05: Preparaciones farmacéuticas, veterinarias e



higiénicas, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes que no sean para uso farmacéutico, pesticidas, fungicidas, herbicidas, preparaciones farmacéuticas y veterinarias para la terapia de genes y células.

En clase 31: Productos agrícolas, hortícolas y silvicultura que sean ni preparados ni procesados y que no sean productos químicos, granos (semillas), animales vivos, frutas y vegetales frescos, flores y plantas naturales, alimentos para animales, malta.

... se debe partir de que por una parte, uno de los signos inscritos es meramente denominativo, por estar conformado únicamente por la palabra “**AVENTIS**”, y por otro lado, de que en la comparación entre los signos enfrentados también se trata de signos **mixtos**, porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos, siendo éstos los que en principio deben prevalecer en el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo, porque generalmente es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige directamente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un distintivo en particular.

Por consiguiente, soslayando contrastar los signos bajo análisis limitándose a sus respectivos diseños (porque desde luego hay, en términos generales, diferencias en su apariencia, lo cual no es lo determinante en el cotejo, según ya se mencionó), desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que sus textos son estos:



<i>Marcas denominativas inscritas:</i>	<u>AVENTIS</u>
<i>Marcas mixtas inscritas:</i>	<u>Aventis Our challenge is life.</u>
<i>Marca mixta propuesta:</i>	<u>Advent</u>

... en los tres diseños, las palabras subrayadas arriba, es decir, “**AVENTIS**”, “**Aventis**” y “**Advent**”, se muestran claramente enfatizadas por el tamaño y estilo de su tipografía, no pudiéndose ignorar que en el plano meramente visual, el principal elemento denominativo lo es en sí el mismo término.

Por consiguiente, como la principal partícula denominativa de los signos contrapuestos es muy similar en los tres, desde un punto de vista gráfico, ateniéndose a dichos elementos medulares, los signos contrapuestos desde el punto de vista visual resultan muy semejantes, además de que los productos y servicios de las clases antes citadas se relacionan entre sí.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “Advent (Diseño)”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 01 del nomenclátor internacional, a la que pertenecen las marcas de la empresa opositora, “AVENTIS” y Advent (Diseño)”, asimismo con productos y servicios relacionados con las marcas registradas bajo las clases 05 y 31 del nomenclátor, propiedad de la opositora, antes citadas, que son identificados con las éstas.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas,



y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, puediendo surgir así una conexión competitiva entre los productos y servicios de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del tres de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **AVENTIS**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Advent (Diseño)**”, en **Clase 01** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, en representación de la empresa **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, S.A.**, la cual se deniega.

SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del tres de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca.— En su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **AVENTIS**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Advent (Diseño)**”, en **Clase 01** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, en representación de la empresa **LABORATORIOS AGROENZYMAS COSTA RICA, S.A.**, solicitud que se deniega.— 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



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.