



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0079-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ACTIFOL”

Servicio Agrícola Cartaginés S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 905-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 584-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vivero Agüero**, mayor de edad, casado, Administrador de Empresas, vecina de San Rafael de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 1-0665-0002, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del dos de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero de dos mil cuatro, el señor **Eduardo Vivero Agüero**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ACTIFOL”, en la **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: insecticidas, herbicidas y fungicidas.



SEGUNDO. Que una vez efectuada la publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido en ese aviso, el señor **Hans Rafael Raven Whitford**, en representación de la empresa **LABORATORIO RAVEN SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando, a grandes rasgos, que no era procedente la inscripción de la marca propuesta, por perjudicarse con ello los derechos de su representada derivados de la inscripción de su marca de fábrica “**ACIFOL**”, registro número **116035**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del dos de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **LABORATORIO RAVEN S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ACTIFOL**”, en clase 5 Internacional, presentada por **SERVICIO AGRICOLA CARTAGINES S.A.**, la cual se **DENIEGA** (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de octubre de dos mil ocho, el señor **Eduardo Vivero Agüero**, en representación de la empresa **SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.**, apeló la resolución referida, señalando sus 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, el siguiente: Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ACIFOL**”, bajo el registro número **116035**, perteneciente a la empresa LABORATORIO RAVEN S.A., inscrita el 14 de setiembre de 1999 y vigente hasta el 14 de setiembre de 2009, que protege y distingue: un producto farmacéutico para uso humano, en la **Clase 05** del nomenclátor internacional (véase el folio 71 y 72 del expediente).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACTIFOL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual denegó, con fundamento en que:

“... Debe valorarse en este punto, que no encontramos ante productos que se ubican en la clase 5, que exigen una mayor rigurosidad en el cotejo marcario a fin de determinar la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor medio. Así las cosas, al ser mayores las semejanzas que las diferencias entre ambos, el riesgo de confusión se eleva en el caso concreto de los signos en conflicto. Sumado a lo anterior, al no tener ambos signos una especial diferencia gráfica, fonética e ideológica; lo procedente en este caso es rechazar el signo solicitado...”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que:



*“... I - Es cierto que existe similitud entre la marca solicitada “Actifol” y la registrada “Acifol”, esto lo hemos reconocido desde un principio, pero el artículo 8 de la ley de marcas vigente No 7978, es claro al establecer en su inciso “a”, que será inadmisibile la solicitud de la marca cuando sea similar y **pueda causar confusión al público consumidor**, en nuestro caso no se puede dar esa confusión porque son productos que se venderán en establecimientos completamente diferentes, sea la marca Acifol en farmacias y la Marca ACTIFOL solo en negocios especializados en venta de agroquímicos, tales como “Insecticidas, herbicidas y fungicidas” y no existe, ni puede existir ni física ni jurídicamente en este país ningún establecimiento que se dedique a las dos actividades, por prohibición expresa de la ley.*

*A su vez el artículo 24 del reglamento a la mencionada ley de marcas, a la hora de establecer las **reglas para determinar la semejanza** entre marcas en conflicto confirma nuestro argumento esgrimido en el punto anterior al establecer en sus incisos:*

*a) “Los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese **en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.**” (el destacado no es del original).*

*Si el juzgador se ubica en la “**situación del consumidor normal del producto**”, sabrá que nunca habrá conflicto porque los productos se venden en negocios y para actividades completamente diferentes.*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta **los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que va dirigido**” (el destacado no es del original).*

*e) “Para que exista además 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.**”(el destacado no es del original).*



Esto anterior refuerza nuestro argumento de que no hay posible confusión ya que los productos se comercializan en canales de distribución o negocios totalmente diferentes, incluso debemos de tomar en cuenta de que en ambos tipos de negocio por ser materia técnica especializada debe existir la figura de un profesional que desempeña la labor de Regente del Negocio, sea Farmacéutico para unos, o Ingeniero Agrónomo para los otros según corresponda...”

II – La doctrina más moderna en materia marcaria, ya incluida en nuestra legislación al referirse al Principio de la no confusión introduce nuevos conceptos que nos indican que podrían convivir marcas similares en una misma clase por considerar que no se puedan prestar para confusión por estar destinadas a proteger productos muy diferentes como el caso que nos ocupa, en los cuales a pesar de pertenecer a la misma clase, la oficina podría otorgar el registro limitando el campo de protección de la marca acogándose a lo estipulado en el artículo 18 de la ley de Marcas costarricense, que en su segundo párrafo señala: [...]

III – Es increíble que el Registro de la Propiedad Industrial no aplique la más moderna doctrina ya incorporada en nuestro ordenamiento jurídico como se comentó en el punto anterior, y continúe apegado a la doctrina clásica de principios del siglo pasado, que aunque vigente aún en algunos aspectos, ignora en forma total y absoluta la evolución que ha sufrido este campo del Derecho en años recientes; Retana Chinchilla en su obra Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá 1 (1 RETANA CHINCHILLA Ricardo José: Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2007, p 126.), hace un análisis de los principios que rigen el Derecho Marcario en Costa Rica y otros países de la región, y sobre este tema nos dice: “Estas manifestaciones de tan renombrados autores han sufrido un cambio sustancial en la actualidad ya que los principios de especialidad y no confusión hoy se ven sometidos ante nuevos desafíos, básicamente por los siguientes aspectos:



1) *Las tendencias en esta materia han venido cambiando debido a que se ha detectado desde hace muchos años que la clasificación de Niza no es tan perfecta en cuanto a que garantice que:*

1. *Marcas similares por pertenecer a clases diferentes no se van a prestar para confusión: Como ejemplo de esto tenemos el caso de algunas clases que se pueden cruzar, debido a la posibilidad de que productos especializados se comercialicen en un mismo negocio, esta es la situación específica de productos dirigidos al agricultor, ya que en un mismo tipo de negocio, éstos pueden adquirir productos cubiertos por la clase 1 como fertilizantes y otros, así como plaguicidas en general que pertenecen a la clase 8, pero por supuesto con un menor riesgo de confusión que el caso antes citado, en el cual se le podría provocar daños irreparables a los cultivos si se confundiera un fertilizante con un herbicida por ejemplo.*

2. *Que por pertenecer la marca similar a una misma clase se vaya a dar necesariamente una confusión. Derivado de los nuevos lineamientos que nos ofrece la doctrina para dirimir las posibles confusiones, nos encontramos con que se ha desarrollado lo que podríamos llamar una nueva figura en este campo, en la que podrían convivir marcas similares en una misma clase al considerar que no se puedan prestar para confusión por estar destinadas a proteger productos muy diferentes como por ejemplo en clase uno para fertilizantes y productos químicos para usar fotografía, en los cuales a pesar de pertenecer a la misma clase, la oficina podría otorgar el registro limitando el campo de protección de la marca.*

2) *Hoy día es común la presencia de almacenes que venden todo tipo de productos, como los utilizados en el ejemplo que proporcionó RIOFRÍO antes citado, referente a pasteles y herramientas, los que podemos encontrar bajo un mismo techo, que aunque obviamente, no vamos a confundir un pastel con una herramienta mecánica, si podría haber confusión acerca de quién es la empresa que respalde una marca determinada en que puedan coincidir.”*



Esto se encuentra ya incorporado en la legislación costarricense en el artículo 89 de la Ley de Marcas que en lo que interesa dice:

*“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. (el destacado no es del original).*

“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.”

En las legislaciones de los países del área también se ha incorporado por medio del TLC de Centroamérica con los Estados Unidos –CAFTA (aún en trámite en nuestro país), en el apartado 15-2-8, en el inciso b, en el que nos encontramos la siguiente norma:

*“(b) Cada Parte establecerá que los bienes o servicios **no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza en cualquier publicación o registro**. De la misma manera, cada Parte establecerá que los bienes y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza en cualquier registro o publicación.” (el destacado no es del original).*

En el caso bajo examen, como se dijo anteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACTIFOL**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, por el riesgo de confusión que supondría respecto de la marca inscrita “**ACIFOL**”, propiedad de la empresa opositora, que distingue y protege productos de esa misma **Clase 05** del nomenclátor.



La disyuntiva derivada de lo anterior, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna identidad o similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia o no, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 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 “Reglamento de la Ley de Marcas”).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita “**ACIFOL**”, como la solicitada, “**ACTIFOL**”, son **marcas denominativas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por un grupo de letras que forma una única palabra.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que en ambas marcas, su *factor tópico*, aquél sobre el que recae la mayor fuerza distintiva por aparecer de primero, se trataría de las sílabas “**ACI_**” en el caso de la primera, y “**ACTI_**” en el caso de la segunda, porque es hacia ese elemento adonde se dirigiría directamente la atención del consumidor medio, en la medida en que el resto de letras



vienen a ser simplemente el sufijo de las marcas contrapuestas y, por ende, su partícula más débil. Y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista *gráfico*, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, muy similares, por cuanto además de que ninguna presenta reservas, ni parte figurativa, si la inscrita es “ACIFOL”, y la solicitada es “ACTIFOL”, se observará que sólo se diferencian por la tercera letra incluida en la solicitada, sea la letra “T”, “ACIFOL” vs “ACTIFOL”.

Ocurre lo mismo en el caso del cotejo *fonético*, por cuanto es casi idéntica la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales en las marcas contrapuestas, ambas se pronuncian muy parecido, representando la única diferencia la letra “T” antes indicada, incluida en la marca solicitada, que las hace escucharse un tanto distinto.

Y desde un punto de vista *ideológico*, ambas marcas carecen de un significado específico en el idioma español, toda vez que no están incluidas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, razón por la cual no se entra a realizar el cotejo en este sentido, ya que las marcas contrapuestas no evocan ni hacen referencia a un idea en concreto.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

Artículo 24.- 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

... este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial, como consecuencia de la comparación hecha entre las marcas contrapuestas, resulta viable su coexistencia registral, a pesar de las consideraciones recién expuestas, lo anterior en razón de que ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos que aunque serían de una misma clase del nomenclátor internacional, lo cierto es que en mucho acaban diferenciándose, desde el mismo momento del tipo de consumidor al que van dirigidos tales productos, sea a un tipo de consumidor totalmente diferente, así como la diferencia existente en los canales de distribución y puntos de venta de éstos, por un lado tenemos para la marca inscrita, un producto farmacéutico para uso humano y por otro lado para la marca solicitada productos como insecticidas, herbicidas y fungicidas, por lo que puede observarse que tanto los canales de distribución como los puntos de venta de sendos productos son totalmente distintos por razones obvias, no existiendo la posibilidad de confusión para el público consumidor.



En definitiva, no estima este Órgano que la eventual inscripción de la marca “**ACTIFOL**” pueda conculcar, **per se**, los derechos de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, derivados de la inscripción de su marca “**ACIFOL**”, no determinando que sea posible que se produzca un posible riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos distinguidos por una y otra marca.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se solicitó inscribir no afecta los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Marcas, lo procedente es, declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vivero Agüero**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del dos de octubre del dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, disponiéndose en su lugar que se declara **SIN LUGAR** la oposición presentada por el representante de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, y, consecuentemente, que se **ACOGE** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACTIFOL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir insecticidas, herbicidas y fungicidas, presentada por la **empresa SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.**, por lo que deberá proceder el citado Registro a la inscripción de la marca propuesta.

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vivero Agüero**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del dos de octubre del dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara SIN LUGAR la oposición presentada por el representante de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, y, consecuentemente, que se ACOGE la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACTIFOL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir insecticidas, herbicidas y fungicidas, presentada por la **empresa SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS S.A.** Proceda el citado Registro a la inscripción de la marca solicitada. 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.**

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

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.

DERECHOS DE TERCEROS.

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD.