

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**  
**EXPEDIENTE 2022-0046-TRA-PI**  
**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “ADRA”**  
**ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL.,**  
**apelante**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4688)**  
**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0112-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veintitrés minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Harry Jaime Zürcher Blen**, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:02 horas del 22 de noviembre de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 25 de mayo de 2021, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, con cédula de identidad número 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, solicitó la inscripción del signo marcario “ADRA” término de fantasía para las siguientes clases de la nomenclatura internacional: clase 41 que protegerá: “servicios educativos, a saber, conferencias, talleres, seminarios y cursos y programas de colegios y universidades que implican el desarrollo de la comunidad internacional”; en clase 42 para proteger “servicios de preparación para desastres y servicios de socorro en casos de desastres, a saber, suministro de alimentos, ropa, refugio, instalaciones sanitarias y asistencia médica, atención médica, asesoramiento y consultas sobre higiene personal y nutrición, y establecimiento de clínicas de salud y dispensarios médicos.” Los servicios de la clase 42 se limitan por escrito visible a folio 30 del expediente y se cancela la tasa correspondiente.

Por resolución de las 11:14:57 horas del 10 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene a la solicitante ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL., la inadmisibilidad del signo por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Ello, ante la



existencia del signo inscrito **ADRA** en la clase 45 internacional, para proteger: “servicios de ayuda social” registro 229419, propiedad de la compañía **ASOCIACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS**

---

ASISTENCIALES (ADRA), inscrita el 9 de agosto de 2013, y vigencia al 9 de agosto de 2023.

Mediante documento adicional 2021/011202, el licenciado Harry Zurcher Blen en su condición de apoderado de la compañía solicitante, se apersona y manifiesta la necesidad de aplicar el principio de especialidad marcaria, por cuanto ambos signos protegen productos distintos que van orientados a sectores comerciales especializados en virtud de su naturaleza. Indica que, si bien ambas marcas son similares en su nombre, el profesional en asistencia social y emergencias está acostumbrado a hacer distinción entre los servicios, prestando mayor atención a la hora de escoger y dispensar un servicio; se trata de consumidores expertos o especializados. Por lo que, el análisis entre ambos debe ser más benevolente, tomando en cuenta que siempre existirá una asesoría profesional a la hora de adquirir los servicios. (voto 0349-2009 de las 10:10 horas del 17 de abril de 2009).

En cuanto al cotejo gráfico, sigue manifestando el representante de la solicitante, ambas marcas son diferentes, por cuanto la propuesta de su representada se compone de la palabra ADRA y el antecedente señalado se compone de la palabra ADRA con un diseño que incluye tres figuras. Considerando las diferencias gráficas y sumándole las consideraciones expuestas con relación al principio de especialidad, es evidente que en el plano ideológico ambas marcas difieren significativamente.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:48:02 horas del 22 de noviembre de 2021, deniega parcialmente la solicitud propuesta por **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**. Lo anterior, en virtud de que la marca “ADRA” para proteger servicios de la clase 42 internacional es

inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto fonética e ideológicamente son idénticas y buscan proteger servicios relacionados, destinados al mismo tipo de consumidor, por ende, se rechaza conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y se concede únicamente para la clase 41 internacional solicitada, siendo que los servicios difieren de su naturaleza mercantil.

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, apeló lo resuelto por el Registro de instancia, y argumentó:

1. El Registro, debió aplicar el principio de especialidad marcaría, por cuanto los signos protegen productos distintos que van orientados a sectores comerciales especializados en virtud de su naturaleza, por tanto, no hay riesgo de confusión entre uno y otro.
2. La clase 45 contempla servicios de investigación y vigilancia en relación con la seguridad física de bienes materiales y personas y servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales, tales como los servicios de acompañamiento en sociedad. Servicios distintos cuya diferencia radica principalmente en que los servicios de la clase 42 que se da en relación con sectores de actividades de alta complejidad no así los protegidos en clase 45.
3. Si bien ambas marcas tienen cierta similitud, el profesional en asistencia social y emergencias está acostumbrado a hacer distinción entre los servicios, prestando mayor atención a la hora de escoger y dispensar un producto, se trata de un consumidor experto en este sentido. Por lo que, el

análisis entre ambos debe ser más benevolente, tomando en cuenta que siempre existirá una asesoría profesional a la hora de adquirir estos productos. (voto 0349-2009 de las 10:10 horas del 17 de abril de 2009).

4. El Registro no hace bien el análisis, se enfoca en lo gramatical, no debe descomponerlo. En cuanto al cotejo gráfico ambas marcas son diferentes, por cuanto la propuesta de su representada se compone de la palabra **ADRA** y el antecedente señalado se compone de la palabra **ADRA** con un diseño que incluye tres figuras. Lo predominante en este caso, es el elemento gráfico y ese es el que identificará el consumidor, no el denominativo que es más pequeño. Si bien es cierto tiene similitud fonética por la similitud denominativa, no hay similitud gráfica ni ideológica, ni de servicios, por lo que no hay confusión.
5. Agrega, que ideológicamente no tienen similitud porque se dirigen no a un consumidor masivo, sino a profesionales que podrán distinguirlos, considerando las diferencias gráficas y sumándole las consideraciones expuestas con relación al principio de especialidad, es evidente que en el plano ideológico ambas marcas difieren significativamente.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



la marca de servicios **ADRA** registro 229419, con vigencia al 9 de agosto de 2023, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de ayuda social”, propiedad de la **ASOCIACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES (ADRA)** (folio 13 del expediente principal.)

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza 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 nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO:** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales,

---

que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 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), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, tomando en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. 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,

servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, tenemos que la compañía **ASOCIACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO Y**



**RECURSOS ASISTENCIALES (ADRA)**, es titular de la marca de servicios registro 229419 en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de ayuda social”, y la marca solicitada por la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, bajo la denominación “**ADRA**” pedida para la clase 42 que fue la denegada por el Registro de origen, protege “servicios de preparación para desastres y servicios de socorro en casos de desastres, a saber, suministro de alimentos, ropa, refugio, instalaciones sanitarias y asistencia médica, atención médica, asesoramiento y consultas sobre higiene personal y nutrición, y establecimiento de clínicas de salud y dispensarios médicos.” Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, tenemos que la marca inscrita es de connotación mixta y compuesta por la palabra “**ADRA**” y un diseño gráfico sobre la denominación compuesto por un círculo o esfera de color verde con la silueta de unas figuras humanas tomadas de las manos y líneas verticales entre ellas, en



contraposición con el signo solicitado que es de género denominativo y utiliza únicamente la frase “ADRA” siendo dicha palabra su mayor fuerza. En ese sentido la pedida se encuentra totalmente contenida en la inscrita, por lo que es claro que dicha situación podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial al emplear ambos signos el mismo vocablo, generando identidad entre ellas.

A nivel fonético, se desprende que al mantener los signos cotejados dentro de su estructura gráfica dicha identidad en el uso de la frase “**ADRA**” y ser este el elemento predominante, hace que su fonética sea idéntica, lo cual impide que el consumidor al escucharlas las distinga, en consecuencia, no le proporciona la distintividad necesaria.

Dentro del contexto ideológico, tenemos que esta deriva del contenido conceptual de los signos, por lo que, al encontrarnos con expresiones de fantasía como la que nos ocupa, se hace innecesario entrar a realizar su análisis. Sin embargo, es claro que al utilizar la misma expresión o palabra **ADRA** los hace idénticos y de esa misma manera será percibido por el consumidor o usuario, por tanto, evocará la misma idea y podría generar error o confusión.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, con lo cual el operador jurídico debe analizar los productos o servicios que se pretenden para determinar si estos son totalmente diferentes, en cuyo caso se aplicaría el principio de especialidad y la marca solicitada se inscribe, o, por el contrario, son similares, lo que traería como consecuencia el rechazo del signo pedido.

Para el caso bajo examen, respecto del cotejo de servicios tenemos que, la marca



inscrita **ADRA** registro 229419, en clase 45 internacional, protege: “servicios de ayuda social”, y los que pretende proteger la marca pedida **ADRA** en clase 42 internacional, es para “servicios de preparación para desastres y servicios de socorro en casos de desastres, a saber, suministro de alimentos, ropa, refugio, instalaciones sanitarias y asistencia médica, atención médica, asesoramiento y consultas sobre higiene personal y nutrición, y establecimiento de clínicas de salud y dispensarios médicos.” En este sentido, se desprende de manera clara y precisa que los servicios de ambos signos, pese a estar en distintas clases de la nomenclatura internacional, se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza, debido a que las labores de ayuda social dentro de un contexto amplio o general contemplan todas aquellas situaciones de carácter natural o social que afectan la vida del ser humano por causas fortuitas, y es precisamente ante esta relación que podrían ser confundibles para el usuario quien podría relacionar las marcas como si fuesen de un mismo origen empresarial.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante ya que conforme al estudio realizado se determinó que el denominativo propuesto **ADRA** no es por sí mismo lo suficientemente fuerte para predominar sobre el signo marcario inscrito, dada la identidad del elemento denominativo que lo compone. Ello aunado a que los servicios que protegen se encuentran estrechamente relacionados, destinados al mismo tipo de consumidor y por tanto confundibles dada su naturaleza. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación al usuario con relación a los servicios que se pretenden proteger procediendo el rechazo de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, razón

---

por la cual se rechazan las argumentaciones realizadas por la apelante en cuanto a la distintividad contenida entre ellas.

Por otra parte, cabe indicar que en esta etapa del procedimiento la Administración registral, debe velar porque los signos que se presentan superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas supra citada, con relación estrictamente del contenido del signo haciendo para ello un análisis global y pormenorizado de este y determinando si contemplan motivos o razones intrínsecas del contenido propio de las marcas o en su defecto motivos extrínsecos que compete a los derechos de terceros, competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas atrás y previa a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley general de la administración pública y 11 de la Constitución política.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:02 horas del 22 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma.

---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:02 horas del 22 de noviembre de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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-**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE:** INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE:** MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

**TNR:** 00.72.33