



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0601-TRA-PI**

**Oposición a inscripción como marca del signo AVITROL**

**AVITROL CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-1410 y 2014-5208)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO 0696-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-532-390 en su condición de apoderado especial de la empresa **AVITROL CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 20 de febrero de 2014, **ROXANNIE PERAZA PARRALES**, mayor, viuda, portadora de la cédula de identidad 1-497-945 en su condición de apoderada generalísima de la empresa **SERVIZAMORANOS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **AVITROL**, tramitado bajo el expediente número 2014-1410 para proteger y distinguir: Productos fungicidas, herbicidas y los productos para destrucción de animales dañinos, en clase 5.

**SEGUNDO:** Que publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley,



en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el en fecha 4 de junio de 2014, MARÍA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, mayor, abogada, divorciada, portadora de la cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de **AVITROL CORPORATION**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca AVITROL.

**TERCERO.** Que en memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 18 de junio del 2014, MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca: “**AVITROL**”, tramitada bajo el expediente número 2014-5208, para distinguir: Pesticidas, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: No se demostró el uso anterior y notoriedad del signo AVITROL” en clase 5, por parte del apoderado de AVITROL CORPORATION, tramitado bajo el expediente 2014-5208 acumulado en el presente proceso; por lo que se rechaza la oposición incoada por su representante, contra la solicitud de la marca AVITROL” solicitado por ROXANNIE PERAZA PARRALES, en su condición de apoderada generalísima de SERVIZAMORANOS S.A., la cual en este acto se acoge. Asimismo, se rechaza la solicitud del signo AVITROL tramitado en el expediente 2014-5208 para proteger productos clase 5, acumulados en el presente proceso (...)**”

**QUINTO.** Que en fecha 16 de julio de 2015, el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, de calidades y representación citadas, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015. Concedida la audiencia de reglamento expresó agravios que son conocidos por este Tribunal.



**SEXTO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME A MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-1410 y 2014-5208**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en una marca no registrada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 18 de junio del 2014, MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca: “**AVITROL**”, tramitada bajo el expediente número 2014-5208, para proteger y distinguir: Pesticidas, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas., en clase 5.

2.- Que el signo “**AVITROL**”, para proteger y distinguir: una composición química para repeler aves de edificios y otras áreas, se encuentra registrado desde el 27 de octubre de 1964 en Estados Unidos de América, bajo el registro número 778925, y su primer uso fue el 1 de febrero de 1962; y el signo “**AVITROL DISEÑO**”, para proteger y distinguir: una composición química para repeler aves de edificios y otras áreas, se encuentra registrado desde el 29 de enero de 1974 en



Estados Unidos de América, bajo el registro número 977610, generando su primer uso el 1 de diciembre de 1971 [ver folios del 2165 a 2173, certificación de la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América. legajo de prueba Tomo VIII].

**3.-** Constancia expedida por contadores públicos autorizados de la empresa **CONKLIN-GILPIN-WERTZ PLLC.** (ver folios 431 a 482 Tomo II). Dicha prueba se complementa mediante el material publicitario en distintos medios (anuncios publicitarios legajos de prueba Tomos I, II, X y XI).

**4.-** Constancia expedida por contadores públicos autorizados de la empresa **CONKLIN-GILPIN-WERTZ PLLC.** (Folio 433 y 482 Tomo II). Dicha prueba se complementa mediante las facturas aportadas y su debida traducción (legajos de prueba Tomos XII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI).

**5.-** Declaración jurada de la señora Tasheena Dillingham presidente de la **AVITROL CORPORATION**, en relación a la notoriedad de la marca para productos pesticidas [folios 1 a 9 legajo de prueba Tomo 1]

**TERCERO. 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.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015, declaró sin lugar la oposición planteada por **MARÍA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de **AVITROL CORPORATION**, contra la solicitud de registro de la marca **AVITROL**, ya que la prueba aportada por la oponente no es idónea para demostrar la notoriedad de la marca **AVITROL** solicitada en el expediente acumulado 2014-5208, sobre la cual alega

un mejor derecho, dada la identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente argumenta en sus agravios: Que se debe dar protección a la marca de su representada, conforme a la legislación nacional y el Convenio de París. Que el Registro de la Propiedad Industrial no llevó a cabo un análisis profundo de cada uno de los supuestos y prueba aportada para declarar la notoriedad de la marca. Que la declaración jurada presentada se acompaña de pruebas objetivas [publicidad, datos de mercadeo, facturas, certificaciones de contadores], que demuestran la notoriedad de la marca de la empresa apelante.

En lo que respecta al análisis de la prueba indica: que con los certificados aportados se demuestra la antigüedad de la marca y el alcance geográfico. Que se aporta suficiente prueba de publicidad, donde se demuestra el posicionamiento de la marca en el mercado estadounidense para productos pesticidas. Que se debe tomar en cuenta que la marca es para un sector específico [pesticida destinado a eliminar pestes de aves] que no es de acceso directo para a todos los consumidores. Indica que la prueba aportada respaldada por la declaración jurada, cumple con los criterios requeridos para determinar la notoriedad del signo. Los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, capaz de crear confusión para el consumidor y además de afectar la buena fama de la marca AVITROL.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Sobre la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“[...] para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación

[...]” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo, al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas. Este Convenio en su artículo 6 bis inciso 1), indica lo siguiente:

**“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso que se incorpora a la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 8 inciso e) que dispone:

**“Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...] e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o



parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comentará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44, se especifican como sigue:

“[...] La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. [...]”

Valga decir que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria, y es así como mediante la Ley 8632 se decretó la modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44, que ahora dicen lo siguiente:

“[...] La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI

y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. [...]”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“**Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”





Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que

sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva [...]"

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se observa que en el presente asunto, la empresa **AVITROL CORPORATION**, presentó oposición contra el registro de la marca “**AVITROL**”, para proteger y distinguir: Productos fungicidas, herbicidas y los productos para destrucción de animales dañinos, en clase 5, utilizando como fundamento principal que presenta identidad total con su marca “**AVITROL**” que goza de reconocimiento a nivel mundial, aportando abundante documentación para comprobar su dicho. Contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal considera que algunos de los documentos aportados por la empresa apelante cumplen con los requisitos que establece la ley para determinar la notoriedad alegada.

Esto permite reconocer el derecho que tiene la empresa recurrente para plantear la oposición referida, basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París,

según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho inciso -que se configura en nuestra nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario-, prevé que siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de París, el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.

Del expediente se observa que la empresa apelante **AVITROL CORPORATION**, aporta prueba concerniente a demostrar las características de notoriedad que según lo dicho quiebra el principio de territorialidad y el principio de prioridad.

Las normas básicas relativas a la valoración de la prueba también son de aplicación en este caso: las pruebas han de apreciarse **en su conjunto**, es decir, cada indicio ha de sopesarse con los otros, mientras que las informaciones confirmadas por más de una fuente serán, por regla general, más fiables que los hechos resultantes de referencias aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y mejor informada sea la fuente de información, mayor será el valor probatorio de la prueba. En el presente caso en los hechos probados se observa una gran cantidad de indicios probatorios que se complementan unos con otros.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad establecida en el artículo 45 de la Ley de Marcas, se determina la existencia de los registros: **AVITROL**, número 778925, inscrito desde el 27 de octubre de 1964 en Estados Unidos de América, demostrando su primer uso el 1 de febrero de 1962, según así lo indica el sistema de registro marcario de Estados Unidos, mediante el que no es posible registrar una marca, si no se demuestra que se está usando en el mercado para los productos o servicios a reivindicar y **AVITROL DISEÑO**, número 977610, inscrito desde el 29 de enero de 1974 en Estados Unidos de América, demostrando su primer uso el 1 de diciembre de 1971[ver folios del 2165 a 2173, certificación de la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América. legajo de prueba Tomo VIII].

Los citados certificados de registro, demuestran con claridad la antigüedad de la marca en el mercado mundial. Dicha antigüedad está ligada a su constante uso en la distinción de productos de la clase 5 especialmente en pesticidas.

En el caso de estudio, es importante determinar varios factores en relación a la naturaleza de los productos, publico al que están dirigidos ya que esto determinará el análisis de la prueba aportada. Así las cosas, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado.

Si los productos y servicios amparados por la marca son productos de consumo masivo [alimentos de canasta básica], el público de referencia será el gran público, en tanto que si los productos designados tienen una aplicación muy específica [pesticidas] o están destinados exclusivamente a un uso profesional o industrial [pesticidas], el público de referencia se limitará a los compradores específicos de los productos de que se trata.

El apelante demostró que su marca adquirió notoriedad antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de marca que se pretende registrar, el conjunto probatorio aportado así lo demuestra, tanto en fechas de certificados de registro, los informes de ventas desde el año 2004 y demás prueba que se complementa al efecto.

Lo normal es que la notoriedad de una marca suele construirse a lo largo de años y no puede simplemente aparecer y desaparecer (salvo situaciones muy excepcionales), y que ciertos medios de prueba como los aportados (p.ej. inversiones en publicidad, ventas y las declaraciones juradas) no siempre están disponibles antes de la fecha de referencia, por el motivo de que no suelen prepararse hasta que se ha planteado el litigio, dichas pruebas deben valorarse a la luz de su contenido y conjuntamente con el resto de las pruebas. Por lo que la declaración jurada respaldada por los gastos en publicidad y las ventas de la empresa podría acreditar la notoriedad.

Hecho que se manifiesta en el caso particular y echa de menos el Registro al no darle relevancia a la prueba en conjunto.

En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, hechos probados claramente mediante el material probatorio aportado, puntos 3. a 5., del elenco de hechos probados.

La cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca y la posición que ésta ocupa en el mercado, son indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a los productos competidores, esto fue debidamente probado mediante los informes anuales sobre resultados de venta, mediante informe de la empresa de contadores CONKLIN-GILPIN-WERTZ PLLC, que va desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014, con ello demuestra, la producción y mercadeo de los productos distinguidos mediante la marca AVITROL, cuyas ventas suman \$9.192.361,11 dólares estadounidenses (folios 433 y 482 Tomo II). Dicha prueba se complementa mediante las facturas aportadas y su debida traducción (legajos de prueba Tomos XII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI). Tomando en cuenta que no se trata de un producto de consumo masivo, sino de un producto de acceso a un público específico más técnico.

La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el apelante en relación con los productos que llevan la marca. Hecho que se demuestra con los informes contables citados.

Las indicaciones relativas a la duración del uso son especialmente útiles para determinar la longevidad de la marca. Cuanto más tiempo se haya utilizado la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores que pueden haber entrado en contacto con la misma, y mayores

serán las probabilidades de que lo hayan hecho más de una vez. En el presente caso como se desprende de los hechos probados la marca al 2014 contaba con más de 50 años de existencia un indicio sólido de renombre, sumado con las demás pruebas.

La naturaleza y magnitud de las actividades de promoción emprendidas por el apelante constituyen indicios útiles para la apreciación de la notoriedad de la marca. Así con la constancia expedida por los contadores de la empresa CONKLIN-GILPIN-WERTZ PLLC (ver folios 431 a 482 Tomo II), mediante la cual dan fe de los montos invertidos en publicidad de la marca AVITROL en Estados Unidos que superan los 600 millones de dólares estadounidenses; con esto se demuestra la exposición del público a los mensajes publicitarios relacionados con la marca de interés (anuncios publicitarios legajos de prueba Tomos I, II, X y XI), se demuestra que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de dichos productos, al tratarse de productos especializados y no de consumo masivo.

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca de fábrica y comercio “**AVITROL**” no solo ha dejado demostrada su **antigüedad, continuidad, extensión en el sector pertinente, difusión y publicidad, y crecimiento económico**, sino también su **notoriedad**, en el sentido que es reconocida en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de productos de la clase 5 [pesticidas]. Todo ello hace que este Tribunal deba declarar la notoriedad de la marca “**AVITROL**” para identificar: Pesticidas, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5 de la clasificación internacional, solicitada por la empresa AVITROL CORPORATION en el expediente acumulado 2014-5208.

Por lo tanto, deben ser acogidos por este Tribunal los agravios expuestos por la empresa apelante, dado lo cual debe considerarse que la marca solicitada **AVITROL**, para distinguir: Productos fungicidas, herbicidas y los productos para destrucción de animales dañinos, en clase 5, violenta no solamente lo dispuesto en el artículo 8 inciso e), artículo 44 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también lo establecido en el



numeral 24 incisos e) y g) del Reglamento a la Ley de Marcas, en vista que se puede suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor al atribuirle a los productos que comercializa, un origen empresarial común con los que ofrece la marca **AVITROL**, así como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **AVITROL CORPORATION**, ya que existe identidad de signos y no pueden desambiguarse a través del principio de especialidad.

Por las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **AVITROL CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015, la que en este acto se revoca para que se declare con lugar la oposición presentada y se deniegue de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **AVITROL** en clase 5 internacional, presentada por **ROXANNIE PERAZA PARRALES**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **SERVIZAMORANOS S.A.** Así mismo, se ordena la inscripción de la marca **AVITROL** tramitada bajo el número 2014-5208, acumulado al presente expediente.

**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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN** en su condición de apoderado especial de la empresa **AVITROL CORPORATION**, y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:35 horas del 23 de junio de 2015. Se tiene por demostrada la notoriedad del signo **AVITROL** por parte de la apoderada de la empresa **AVITROL**



**CORPORATION**, por lo que se acoge la oposición incoada en el expediente de origen 2014-1410 por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, contra la solicitud del signo **AVITROL** el cual se rechaza. Se acoge la solicitud de inscripción de la marca **AVITROL** tramitada bajo el expediente de origen acumulado 2014-5208, para distinguir: pesticidas, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas en clase 5, presentada por la empresa **AVITROL CORPORATION**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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**.

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**  
**TG. Marcas Inadmisibles**  
**TNR. 00.41.33**