

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0608-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGROTICO”**

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12890-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1007-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas, diez minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos-cero setenta y dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-nueve mil trescientos sesenta y siete, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, veinte segundos del catorce de abril de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el nueve de octubre de dos mil siete, el señor **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento

uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGROTICO**”, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil ocho, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, actuando como gestor oficioso de la empresa de esta plaza **DISTRUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada, ratificada por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la citada empresa, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil ocho.

**TERCERO.** Que la Subdirección de la referida Dependencia, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, veinte segundos del catorce de abril de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica objeto del presente asunto.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, en nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.


**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta 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 tiene como hechos probados, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial, registro “**AGRO TICO LTDA.**” número 31209, a nombre de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de pinturas, materiales de construcción, abonos y fertilizantes y una serie de productos propios de ese comercio (ver folios 61 y 62).

**2-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial  registro número 115693, para proteger un establecimiento dedicado a la promoción, comercialización y envasado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, a nombre de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folios 64 y 65).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la señal de propaganda



“ ”, registro número 372, para proteger la promoción de artículos destinados a la agricultura, a nombre de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A.** (ver folios 67 y 68).

4- Se tiene por acreditada la notoriedad del signo Agrotico, con base en la siguiente prueba:

A- Copia certificada notarialmente de la publicidad hecha en el periódico La República del 30 de octubre de 1992, en la que aparece publicitado, entre otros, el nombre comercial AGRO TICO S.A. (DISEÑO) (ver folio 31).

B- Copias certificadas notarialmente de muestras de etiquetas de los productos distribuidos por la empresa recurrente, donde consta el uso del nombre comercial “AGRO TICO S.A.” (DISEÑO) (ver folios 33 a 45 y 47 a 57).

C- Copia certificada notarialmente de fotografía de dos vehículos que poseen impreso el nombre comercial “AGROTICO S.A.” (DISEÑO) (ver folio 59).

D- Originales de dos calendarios correspondientes a los años 18998 y 2009, en los que aparecen impresos el nombre comercial “AGROTICO” (DISEÑO) y la señal de propaganda “DISEÑO”.

E- Facturas originales de la empresa apelante, en las que aparecen impresos el nombre comercial “AGROTICO S.A.” (DISEÑO) y la señal de propaganda “DISEÑO”, de fechas 23 de julio de 2001, 31 de julio de 2001, 3 de setiembre de 2002, 4 de setiembre de 2002, 16 de junio de 2003, 24 de junio de 2003, 29 de noviembre de 2004, 30 de noviembre de 2004, 20 de

abril de 2005, 13 de diciembre de 2005, 14 de diciembre de 2005, 13 de enero de 2006, 27 de enero de 2006, 26 de octubre de 2007, 29 de octubre de 2007, 22 de enero de 2008, 28 de enero de 2008, 27 de enero de 2009 y 30 de enero de 2009.

**F-** Copias certificadas notarialmente de la dirección en internet [www. protecnet.go.cr](http://www.protecnet.go.cr), registrada a nombre de la compañía Distribuidora Comercial Agrotico, S.A, código 3, realizada el 28 de julio de 2009, y que incluye lista de plaguicidas, fertilizantes y equipos registrados a nombre de la citada empresa.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, al considerar que dicha empresa no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad de sus signos, así como que del cotejo marcario llevado a cabo entre la marca solicitada “**AGROTICO**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional y los nombres comerciales inscritos “**AGRO TICO**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la promoción, comercialización y envasado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, “**AGRO TICO LTDA**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de pinturas, materiales de construcción, abonos y fertilizantes y una serie de productos propios de ese comercio y de la señal de propaganda “**DISEÑO ESPECIAL**”, se observa que los productos y/o giro comercial identificados por los signos enfrentados, pertenecen a distintas clases de la nomenclatura internacional, por lo que no se relacionan con el giro comercial desarrollado por la empresa oponente y los productos que se promocionan con la señal de propaganda, ya que la marca solicitada pretende

proteger productos alimenticios, mientras que el giro comercial de la empresa oponente, se relaciona con los abonos fungicidas, pesticidas que no se pueden confundir con los solicitados, toda vez que los lugares de venta de los mismos, difieren por cuestiones de salud. Así la posibilidad de crear riesgo de confusión en el consumidor, no existe, por lo que el signo solicitado puede coexistir registralmente con los oponentes; además, que gráficamente la marca solicitada consiste en la palabra escrita “**AGROTICO**”, que no se asemeja visualmente a los signos registrados, toda vez que éstos cuentan con elementos adicionales, como la figura de una persona sujetando una pala.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que el Registro de la Propiedad Industrial no reconoció que el nombre y la marca **AGROTICO** es una marca notoriamente conocida en el campo de la agricultura, así como que existe identidad gráfica y fonética ente la marca solicitada **AGROTICO** y el nombre comercial **AGROTICO**, aunado a que si bien los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada en clase 30 de la Clasificación Internacional, son de distinta naturaleza que el giro comercial y los productos comercializados con la marca y el nombre comercial **AGROTICO**, a saber agroquímicos y fertilizantes, sí existe una íntima relación entre los mismos, ya que se trata de productos agrícolas que requieren de fertilizantes, plaguicidas y otros coadyuvantes para su crecimiento, producción y cuidado.

#### **CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, veinte segundos del catorce de abril de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar **acoger** la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca de fábrica y de comercio que se gestiona “**AGROTICO**”, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con los signos inscritos



**AGRO TICO LTDA**



, y . Nótese, que de los términos cotejados, respecto a los nombres comerciales, éstos comparten en grado de identidad el término “**AGROTICO**”, que es el elemento predominante y lo que más recordará el consumidor; y si bien en el caso de los nombres comerciales inscritos han separado la denominación “**AGROTICO**” en dos palabras: “**AGRO**” y “**TICO**”, y a pesar de que los signos confrontados poseen elementos adicionales, como la figura de un agricultor, que sostiene en sus manos una herramienta agrícola, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el elemento predominante, que en el caso de los nombres comerciales inscritos es el término “**AGROTICO**”, que resulta ser idéntico al de la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir. Ese elemento preponderante, entendido como aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, es recogido por la doctrina al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, p.p. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al signo solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en el consumidor medio, promoviendo que el consumidor considere que el origen de los productos

es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, ferias agrícolas o comerciales, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, que podría traer la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, y consecuentemente, es alta la probabilidad de que los signos distintivos sean confundidos. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

A diferencia de lo que sostiene el Registro **a quo**, que los productos y/o giro comercial identificados por los signos enfrentados pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza y que por ello no es cierto que los productos se relacionan, que no se pueden confundir con los solicitados, ya que los lugares de venta de los mismos difieren por cuestiones de salud, no son compartidos por este Tribunal. Por el contrario, los productos que se expenden en los locales comerciales protegidos por los nombres comerciales y los que protege la señal de propaganda, podrían coincidir eventualmente en los puntos de exhibición y por lo tanto, el consumidor podría relacionarlos, generando indudablemente un riesgo de confusión, ya que éste podría asociar que la marca que se pretende registrar **“AGROTICO”**, que protege y distingue: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, están relacionados y poseen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, en este caso del propietario registral de los nombres comerciales



y de la señal de propaganda inscritos, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Nótese además, que la posición asumida por este Tribunal, se ve amparada en lo que dispone el artículo 89, párrafo final de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer que: *“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”*.

Así las cosas, el signo solicitado **“AGROTICO”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de los signos en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de un signo distintivo ya registrado, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de un signo distintivo, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la empresa recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“AGROTICO”**, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de los signos distintivos inscritos, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

#### **QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE**

**CONOCIDAS.** Sobre la concurrencia de 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 a 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),

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data, a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

*“**I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En*



*Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o*

*competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).*

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a 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, mediante la Ley No., 7484 y 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), por Ley No. 7475, mediante el cual, nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reforma, entre otros, los párrafos segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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”.*

Además, para establecer los criterios que se deben contar, a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, 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”,*

A los factores apuntados, debe agregarse 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, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

*“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 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, 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...”.*

**SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de los signos distintivos inscritos, como medio para su defensa, aportando la prueba suficiente para acreditar su dicho, por lo que contrario a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, este



Tribunal avala toda la prueba aportada, considerándola suficiente para probar la notoriedad alegada. De los originales de los calendarios aportados como prueba, este Tribunal constata que los mismos están relacionados con la propaganda y publicidad de los signos distintivos inscritos a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A.**, al

incluirse el nombre comercial



inscrito, en el calendario correspondiente al año

1998, así como la señal de propaganda



y el referido nombre comercial



en el calendario del año 2009, en los que se ofrecen productos y equipo que se utilizan en la agricultura.

Además, la notoriedad de los signos inscritos a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A.**, es comprobada de las etiquetas y de la documentación promocional y publicitaria de productos bajo los nombres comerciales **AGRO TICO S.A. (DISEÑO)**, **AGRO TICO LTDA.** y de la señal de propaganda “**DISEÑO**”, aportados como prueba, y dejan demostrada su antigüedad y notoriedad, por lo que, dentro del sector

pertinente, los nombres comerciales



**AGRO TICO LTDA** y la señal de

propaganda



son notorios y por ende, deben protegerse, toda vez que, de conformidad con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

*“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre*



Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid-Barcelona. 2004), se infiere que, el derecho de un signo distintivo deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre el mismo por el hecho de haberlo usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos y en ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, al ser los signos distintivos



**AGRO TICO LTDA** y



propiedad de la empresa

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGRO TICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, notorios y como tal debe otorgárseles la protección que por esa condición les confiere el numeral 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en el párrafo tercero lo siguiente: *“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...”*

**SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, veinte segundos del catorce de abril de dos mil nueve, la cual se revoca.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, veinte segundos del catorce de abril de dos mil nueve, la cual se revoca. 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.—**

***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**

**MARCA INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**