
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0035-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS DE SERVICIOS



DIVASA-FARMAVIC, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2022-2447 y 2022-4730)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0228-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, con cédula de identidad 1-1139-0272, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, con establecimiento situado en Ctra. De Sant Hipòlit, km. 71 08503 Gurb, España, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:16 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de marzo de 2022, la licenciada Ainhoa Pallares Alier, abogada, vecina de San José, con cédula de residencia 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa **DFV TAX ADVISORY S.A.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes

de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-746947, domiciliada en Cartago, La Unión de Tres Ríos, Concepción, Condominios Vistas de Monserrat, casa 1B, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la

marca multiclase **DFV**, para proteger y distinguir en **clase 35**: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; servicios administrativos relativos a transacciones de negocios y registros financieros y facturación; contabilidad / teneduría de libros; consultoría sobre organización, dirección de negocios y gestión de personal; reclutamiento y selección de personal; servicios y consultoría de recursos humanos; servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; auditorías y consultorías contables y financieras; y en **clase 45**: Servicios jurídicos, incluido asesoría y servicios en derecho fiscal, corporativo, laboral, notarial y propiedad intelectual; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, la apoderada de la empresa **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, se opuso a la inscripción de la marca solicitada el 03 de junio de 2022, por cuanto su representada es propietaria


de la marca **DFV** en clase 35, inscrita en muchos países, en los que cuenta con gran posicionamiento internacional y uso anterior, y cuya solicitud de inscripción

en Costa Rica se presentó ese mismo día; por lo que la marca solicitada **DFV** violenta el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El 03 de junio de 2022 **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, solicitó la inscripción del signo



en clase 35 para proteger y distinguir servicios de venta al detalle, de venta al por mayor y venta minorista mediante redes informáticas mundiales relacionadas con productos y sustancias veterinarios y aparatos e instrumentos veterinarios. No consta en el expediente que, publicados los edictos, se presentara oposición alguna a su inscripción.

Por auto de las 12:14:40 horas del 9 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a la acumulación de los expedientes relativos a la

solicitud de registro de la marca **DFV**, propiedad de **DFV TAX ADVISORY S.A.**, tramitado bajo el **expediente 2022-2447**, y la solicitud de registro de la marca



, **expediente 2022-4730** presentada por **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**

Mediante resolución de las 15:52:16 horas del 11 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, tuvo por no acreditada la notoriedad y el uso anterior



del signo **DFV** el cual denegó y declaró sin lugar la oposición planteada

por **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, contra la inscripción de la marca **DFV** solicitada por **DFV TAX ADVISORY S.A.** la cual acogió.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **DIVASA-FARMAVIC, S.A.** solicitó revocatoria con apelación en subsidio para que se rechace la marca



y se conceda la marca **DFV**, para lo cual expresó como agravios lo siguiente:

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

-
1. Su representada es un grupo empresarial mundialmente reconocido por la producción, mediante procesos de alta tecnología, venta y promoción de productos de sanidad y bienestar animal; que se encuentran en casi todos los países del mundo incluyendo Costa Rica, lo cual se puede verificar en su sitio web.



2. La marca  cuenta con amplio reconocimiento y posicionamiento a nivel mundial y más de 10 años de uso a nivel nacional, según consta en las copias certificadas de las fichas técnicas de varios de estos, diversos registros de medicamentos veterinarios inscritos en el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, así como facturas que suman un monto total de \$4.583.527.96, empaques y etiquetas; con lo que se acredita la comercialización y uso anterior de la marca de forma continua desde hace más de 23 años.
3. Menciona el voto 766-2016 de las 9:30 horas del 29 de setiembre 2016, el 0003-2021 de las 10:28 horas del 10 de enero 2021 y el 041-2021 de las 12:50 horas del 12 de noviembre de 2022, emitidos por el Tribunal Registral Administrativo, así como la decisión 486 de la Comunidad Andina.
4. Invoca la prioridad por la solicitud 018712250 referencia M90614EU00/TG presentada en la Unión Europea el 3 de junio de 2022, lo que le concede un derecho de prelación.
5. Las marcas son idénticas gráfica, fonética e ideológicamente por lo que



debe ser rechazada por el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, pues el uso anterior de su marca le otorga un mejor derecho. Además, existe un alto riesgo de dilución por cuanto su marca

es absorbida por  lo que hace que se aproveche del posicionamiento y reconocimiento internacional de su marca.

Una vez concedida la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, además de la apelante, se apersona la representación de **DFV TAX ADVISORY S.A.**, solicitante del signo tramitado en el **expediente 2022-2447**, quien solicita se confirme en un todo la resolución venida en alzada. Y una vez concedida la audiencia de nuevas pruebas de las 14:33 horas del 15 de marzo de 2023 presenta escrito de contestación donde sostiene que la prueba es extemporánea por haberse presentado fuera de lo legalmente establecido, que aceptar pruebas del uso previo a estas alturas los afecta porque ellos no tuvieron tiempo para valorarlas y que con más tiempo pudieron presentar también pruebas para demostrar su uso previo y no lo hicieron; rinde su criterio respecto a las pruebas aportadas y adjunta imágenes sobre la presencia de su representada en el medio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado relevante para el dictado de la presente resolución que la


marca **DFV** solicitada por **DIVASA-FARMAVIC, S.A.** se encuentra en uso en Costa Rica desde el año 2001.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con este carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que no se


comprobó la notoriedad del signo **DFV**.

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. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A) SOBRE LA NOTORIEDAD

Y EL USO PREVIO ALEGADO POR DIVASA-FARMAVIC, S.A. Sobre la concurrencia de la notoriedad de una marca, es importante destacar, 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).

Nuestra legislación es clara en cuanto a los requisitos que deben ser considerados para determinar la notoriedad de una marca, y para ello es necesario traer a colación el artículo 45 de la Ley de marcas que establece:

Artículo 45º- 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.

DIVASA-FARMAVIC, S.A. aporta como prueba copias certificadas de fichas técnicas de sus productos extraídas de su sitio web, copias certificadas y apostilladas de facturas comerciales, empaques y etiquetas, así como empaques y etiquetas originales; sumado a lo anterior, ofreció copias certificadas de los registros de medicamentos veterinarios ante el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), pero estas últimas no las aportó.



En lo que respecta a la notoriedad de la marca  esta no se acredita, adhiriéndose este Tribunal a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, con respecto a este asunto en particular no se demostró el reconocimiento ni notoriedad de la marca tal y como lo alega el interesado, pues no es suficiente solo indicar que la marca es notoria, sino que debe probarse, y a lo largo del expediente, no se logró tal cometido. A pesar de aportar prueba, esta no resulta apta para demostrar la extensión del conocimiento que el público tiene sobre la marca, no se demuestra la intensidad y difusión de la publicidad que se ha desarrollado, entre otros, nótese que si bien es cierto existen facturas por la venta de sus productos a Costa Rica, estas ventas se realizaron a una única persona jurídica, Herrera y Elizondo S.A., por lo que no son suficiente para demostrar el alcance y conocimiento que tiene el producto en el país por parte de los consumidores, y de igual forma, las fichas técnicas y empaques aportados resultan ser insuficientes para probar la notoriedad.

En otro orden de ideas, distinta es la situación con respecto al uso anterior de la

 marca , puesto que, para su reconocimiento, la Ley de marcas dispone:

Artículo 40°- **Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que

distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

(Lo subrayado no es del original)

A tenor de lo dispuesto por la ley, es criterio de este órgano colegiado que **DIVASA-FARMAVIC, S.A.** sí logró probar el uso anterior de su signo, debido a que con la prueba aportada, queda demostrado y contemplado que verdaderamente se ha brindado en nuestro país la venta mediante redes informáticas mundiales relacionadas con productos y sustancias veterinarios y aparatos e instrumentos veterinarios, y que por lo tanto sí se ha utilizado la marca en Costa Rica; lo anterior según el análisis de los argumentos, justificaciones y prueba aportada, pues si bien es cierto, las fichas técnicas, el etiquetado y el envasado no son suficientes por sí solos para demostrar el uso, toda esta información analizada a la luz de las facturas, aportadas permiten identificar que efectivamente **DIVASA-FARMAVIC**, como fabricante del producto envasado, ha vendido sus productos en Costa Rica



identificados con , con lo que se acredita el uso previo de la marca, aunado a esto, a la luz de estas facturas se demuestra la existencia de ese uso continuo, pues la extensa prueba aportada por **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, data del 3 de diciembre de 2001 al 3 de junio de 2022, aunque sea a un solo cliente, sea la empresa Herrera y Elizondo S.A. de la provincia de Heredia.

B) SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con su uso, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Además, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado. En este sentido, el artículo 8 de la Ley citada dispone:

Artículo 8º- 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:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de un signo es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico, al realizar el cotejo marcario debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto, ya que estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida.

De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. De esta manera, la marca propuesta y la marca opositora son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO POR DFV TAX ADVISORY S.A. (2022-2447)	
	<p>Clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; servicios administrativos relativos a transacciones de negocios y registros financieros y facturación; contabilidad / teneduría de libros; consultoría sobre organización, dirección de negocios y gestión de personal; reclutamiento y selección de personal; servicios y consultoría de recursos humanos; servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; auditorías y consultorías contables y financieras.</p> <p>Clase 45: Servicios jurídicos, incluido asesoría y servicios en derecho fiscal, corporativo, laboral, notarial y propiedad intelectual; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.</p>

SIGNO SOLICITADO POR DIVASA-FARMAVIC, S.A. (2022-4730)



Clase 35: Servicios de venta al detalle, de venta al por mayor y venta minorista mediante redes informáticas mundiales relacionadas con productos y sustancias veterinarios y aparatos e instrumentos veterinarios.

En el presente caso las marcas a cotejar son mixtas, están constituidas por denominaciones y figuras, donde el criterio que prevalece en la doctrina marcaria, desde vieja data, destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico, ya que por regla general este suele ser el más característico o determinante, debido a la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, por lo que el consumidor, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente los busca por su denominación y de este mismo modo los recomienda.



Analizados bajo la regla indicada, los signos **DFV** y **DFV**, contienen la denominación idéntica y predominante **DFV**, porque a pesar de que la solicitante **DFV TAX ADVISORY S.A.** señala que el suyo se trata de las letras **DF** y del signo check “**✓**”, el consumidor a golpe de vista puede interpretar que este último es una letra **V**, asimismo, aunque la marca propiedad de **DIVASA-FARMAVIC, S.A.** incorpora debajo de estas letras y en menor tamaño las palabras **Group DIVASA-FARMAVIC**, que hace alusión a su origen empresarial, es importante señalar que la parte preponderante es **DFV**, y en ambas marcas se utiliza una grafía similar para esas letras. Ahora bien, en el caso de la primera, aunque utiliza colores en la gama del azul, la solicitante no hizo reserva de estos, más bien solicita que se pueda utilizar en todo color y combinación, mientras que la segunda marca solicitada está escrita en letras blancas, contenidas en un rectángulo rosado oscuro con el lado derecho curvo, seguido de una especie de paréntesis en color morado oscuro, según se describe en su solicitud, pero estas diferencias de diseño no son

suficientes para establecer una diferenciación marcada entre los signos ni para eliminar el riesgo de confusión y asociación.

Fonéticamente la pronunciación de ambos vocablos resulta idéntica en la parte preponderante, por lo que el consumidor no podrá reconocer la referencia empresarial ya que no hay distintividad suficiente gráfica ni fonética, por lo que existe un alto riesgo de confusión.

Ideológicamente, no se realiza el cotejo ya que se trata de palabras que no tienen significado especial y que no genera idea alguna en el consumidor.

Ahora bien, visto lo anterior, es menester traer a colación la posibilidad de aplicación del principio de especialidad, que permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita o por inscribir, siempre que sea para clases distintas de productos o servicios, o incluso para productos o servicios que estén en la misma clase pero que no se relacionen o no se presten para crear confusión al público consumidor. En ese sentido el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en lo de interés establece:

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:

[...]

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;

[...]

Así las cosas, es necesario proceder a analizar los servicios que ambas marcas pretenden proteger, y obsérvese que la marca solicitada por **DFV TAX ADVISORY S.A.**, , protege en clase 35 publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; servicios administrativos relativos a transacciones de negocios y registros financieros y facturación; contabilidad / teneduría de libros; consultoría sobre organización, dirección de negocios y gestión de personal; reclutamiento y selección de personal; servicios y consultoría de recursos humanos; servicios de test psicotécnicos para la selección de personal; auditorías y consultorías contables y financieras; y en clase 45 servicios jurídicos, incluido asesoría y servicios en derecho fiscal, corporativo, laboral, notarial y propiedad intelectual; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, mientras que el signo



oponente de **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, sea , protege y distingue en clase 35 servicios de venta al detalle, de venta al por mayor y venta minorista mediante redes informáticas mundiales relacionadas con productos y sustancias veterinarios y aparatos e instrumentos veterinarios.

Corolario de lo anterior, considera este Tribunal que no es posible que se presente confusión debido a que los servicios que distinguen las marcas son diferentes y no guardan relación entre sí, además, a nivel comercial son de distinta naturaleza (servicios administrativos financieros, contables, de recursos humanos y jurídicos vs. servicios relacionados a productos e instrumentos veterinarios), por ende, se encuentran ubicados en distintos sectores comerciales, aún a pesar de que algunos se encuentran en la misma clase, por lo que el consumidor no podría verse afectado o confundido y, claramente podrá distinguir las evidentes diferencias entre los servicios identificados con los distintivos marcarios.

Es importante aclarar, que aunque ambas marcas coinciden en pretender servicios en una misma clase internacional, los servicios que prestan cada una de ellas no entran en conflicto, dado que son muy específicos y no hay riesgo de confusión en el consumidor, razón por la cual pueden coexistir pacíficamente, de acuerdo a lo que establece el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de marcas, que en lo que interesa dispone que “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...”.

C) SOBRE LOS AGRAVIOS. De acuerdo con lo establecido en los acápite anteriores, se acogen los agravios esgrimidos por la empresa apelante **DIVASA-FARMAVIC S.A.** con las salvedades que a continuación se analizarán.

En cuanto al posicionamiento internacional de la opositora, este no es parte del marco de calificación y por ende no incide en la toma de decisión, aunado a esto, el estar posicionada en otros países no implica su posicionamiento en Costa Rica.

El hecho de tener las marcas inscritas en el extranjero tampoco evidencia el uso en el país de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de marcas, aunado al principio de territorialidad, ya que tanto la autoridad registral como este órgano de alzada, deben basarse exclusivamente en los autos que consten dentro del expediente, por cuanto los motivos que permitieron el registro en otras latitudes resultan totalmente ajenos.

En lo que respecta a la dilución marcaria manifestada como agravio por parte **DIVASA-FARMAVIC S.A.**, Diego Chijane define este término en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente

al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Considera este órgano de alzada que este agravio sobre el debilitamiento de la marca no se configura, como bien se ha demostrado, los signos cotejados pretenden la comercialización de servicios de distinta naturaleza mercantil, lo cual evidentemente conlleva a que el consumidor no los pueda relacionar ni asociar al mismo origen empresarial. Asimismo, debe recordar la parte, que para que se configure una dilución marcaria debe existir necesariamente una relación marca/producto, situación que tal y como se desprende de todo lo analizado, es ajena al caso bajo estudio, además de que como fue indicando anteriormente, su marca **no** es notoria, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son procedentes.



Respecto a que debido al uso anterior de su signo **DFV** ha de rechazarse

la inscripción de **DFV** por cuanto su inscripción genera riesgo de confusión y asociación, ya ha quedado acreditado que este riesgo no existe y que ambas marcas pueden coexistir con fundamento en el principio de especialidad.

Por último, con relación al invocado derecho de prioridad basado en la solicitud 018712250 referencia M90614EU00/TG que fue realizada ante la oficina de Propiedad Intelectual de Unión Europea el 03 de junio de 2022, nótese que la fecha de dicha presentación y de su solicitud en el país es la misma, por lo que no existe ningún tipo de prelación, lo que hace necesario aclarar a la apelante que la prelación nace a partir de una fecha de presentación anterior, pero no del simple hecho de presentar su solicitud en el extranjero, pues esta circunstancia no conlleva ningún tipo de prerrogativa por sí misma.

Con relación a las manifestaciones realizadas por la empresa **DFV TAX ADVISORY S.A.** en sus escritos presentados en esta instancia, si bien es cierto no se constituyó en apelante, considera importante este órgano de alzada aclarar ciertos puntos.

Respecto a que ellos no tuvieron oportunidad de defenderse del uso previo y demostrar el propio uso previo porque no es sino hasta esta instancia, y 6 meses después de presentar la oposición que presentan estos argumentos y prueba al respecto, no es cierto, pues el uso previo fue alegado por la opositora desde que planteó su oposición, y además se les otorgó una nueva oportunidad de contestar en la audiencia que dispone la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Reglamento Operativo de este Tribunal.

Aun y cuando aduce que las pruebas aportadas deben presentarse dentro de los 30 días calendario a partir de la interposición de la oposición, la parte puede presentar pruebas posteriores como prueba para mejor resolver, y tanto en los procedimientos conocidos en la sede jurisdiccional como en la administrativa, la prueba es uno de los elementos esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones y los hechos que justifican sus pretensiones ante la autoridad decisoria. La doctrina ha afirmado al respecto que:

La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. [...]

En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de comprobación.

[...] La prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. (COUTURE, Eduardo. *FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214)

En este sentido, esa experiencia, ese método de averiguación y comprobación es ejercido a través de los medios de prueba, sea, los instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y situaciones que les permitan obtener un resultado favorable y por ello, a estas corresponde la obligación de aportar los medios probatorios necesarios que permiten al decisor llegar a la verdad real de los hechos y dar fundamento a la resolución final.

Consecuencia de esta posibilidad que tienen las partes de aportar nueva prueba en esta instancia, es la audiencia de nuevas pruebas decretada por este Tribunal al ser las 14:33 horas del 15 de marzo de 2023, con la que se observan los principios del debido proceso, contradictorio y derecho de defensa, pues ello permite que todos los interesados puedan manifestarse respecto a la nueva documentación aportada, como en efecto ha sucedido.

Tampoco es de recibo el argumento, de que la coexistencia de ambas marcas puede generar confusión en el consumidor, de conformidad con el análisis realizado en el acápite **B) de esta resolución.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Así las cosas, este Tribunal



reconoce el uso previo de la marca , y considera, que los signos



enfrentados **DFV** y , no generan en el consumidor riesgo de confusión ni de asociación de su origen empresarial conforme al principio de especialidad, lo que hace posible su coexistencia registral, y en este acto se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial venida



en alzada, para proceder con la inscripción signo solicitado .

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:52:16 horas del 11 de noviembre de 2022, la cual en este acto se **REVOCA PARCIALMENTE** para que también se continúe con la inscripción



signo solicitado . Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:27 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:33 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 01:17 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:06 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 02:01 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

- TE:** Inscripción de la marca
Uso de la marca
TG: Propiedad Industrial
TR: Protección de la Propiedad Intelectual
Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR: 00.41.55

DERECHO DE LA PRIORIDAD SOBRE LA MARCA

- TE:** Plazo de protección del derecho de prioridad
Solicitud de marca en el extranjero
TG: Solicitud de inscripción de la marca
TNR: 00.42.23

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

- TE:** Derecho de la prioridad sobre la marca
TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.25

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

- TG:** Inscripción de la marca
TNR: 00.42.38

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr