

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0209-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “TEBUCONAZELL”

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2014-3415 y 2014-5245)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 028-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-1139-0272, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de España, domiciliada en Almacera, Valencia, Avenida de Blasco Ibañez 14-3ª – C.F.I. B97184758, España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:49:00 horas del 20 de enero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de abril de 2014, el Licenciado **Roberto Josué Suárez Castro**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Grecia, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0838-0978, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUÁREZ Y ASOCIADOS S.A.**, de esta plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**TEBUCONAZELL**”, bajo el expediente de



origen número 2014-3415, para proteger y distinguir; *“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldaduras de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos, sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria y bactericidas, insecticidas y agroquímicos para la protección de cultivo”*, en la clase 01 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 21 de agosto de 2014, la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, de calidades antes indicadas, y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio antes indicada, basada en el uso anterior y la notoriedad de dicho signo distintivo **“TEBUCONAZELL”**, que lo ha utilizado en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 8 incisos c), e) y k), 16, 17, 44, 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, 2 y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 49 de la Constitución Política, así como en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas de la OMPI.

TERCERO. Que en fecha 19 de junio de 2014, la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, de calidades antes indicadas, y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“TEBUCONAZELL”**, bajo el expediente de origen número 2014-5245, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;*

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; insecticidas”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada 09:49:00 horas del 20 de enero del 2015, dispuso: “... *No se demostró el uso anterior y notoriedad del signo “TEBUCONAZELL”, por parte del apoderado de ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.A., tramitado bajo el expediente 2014-5245 acumulado en el presente proceso; por lo que se rechaza la oposición incoada por su representante, contra la solicitud de la marca “TEBUCONAZELL” solicitada por ROBERTO JOSE SUÁREZ CASTRO (bajo el expediente 2014-3415), en su condición de apoderado de SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A, la cual se acoge.* Asimismo, *se rechaza la solicitud del signo TEBUCONAZELL tramitado en el expediente 2014-5245, acumulado en el presente proceso. ...”.*

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 6 de febrero de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, expresando agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0895-0867, asumió la representación de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, y en tal condición expresó agravios.

DÉCIMO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-3415** y **2014-5245**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

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 la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** registró ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Servicio Fitosanitario del Estado, Departamento de Insumos Agrícolas, Unidad de Registro de Agroinsumos, el producto “**TEBUCONAZELL 25 EC**” como fungicida, en fecha 09 de noviembre de 2009, bajo el registro número 8702178, con fecha de vencimiento 09 de noviembre de 2019, el cual se comercializa en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 – 2 – 5 – 10 – 50 – 100 – 200 litros (folios 61 al 64, 265 al 267).
- 2.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** distribuye el producto que protege y distingue la marca “**TEBUCONAZELL**” en Costa Rica, desde fecha 29 de enero del 2010 (folios 61 al 64 y del 300 al 308).
- 3.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, ha usado de la marca “**TEBUCONAZELL**” con anterioridad a la fecha de presentación de la marca solicitada “**TEBUCONAZELL**” que nos ocupa (folios 61 al 64 y del 300 al 308).
- 4.- Que la empresa **Zell Chemie Internacional SL**, ha comercializado el producto denominado **TEBUCONAZELL 25 EC** en Costa Rica, desde el 29 de enero de 2010 y hasta el 24 de julio

de 2012 por ventas realizadas a las empresas costarricenses AGROQUIMICOS GENERICOS AGROGEN, S.A., CULTIVAR, S.A., y DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL DAC, S.A. (folios 107 al 112, y 299 al 307).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

1.- Que la marca “**TEBUCONAZELL**”, propiedad de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de marca notoria.

2.- La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor, la intensidad, el ámbito de difusión, publicidad o promoción, antigüedad, análisis de producción y mercadeo de la marca “**TEBUCONAZELL**”, propiedad de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, como signo distintivo para los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, Una vez analizada la normativa y doctrina, consideró que no se demostró el uso anterior ni la notoriedad del signo “**TEBUCONAZELL**” por parte del apoderado de la empresa oponente **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**; por lo que **rechazó la oposición incoada** por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, contra el signo solicitado por la empresa **SUÁREZ Y ASOCIADOS S.A.**, tramitada bajo el expediente número 2014-3415, la cual **acogió**. Asimismo, **rechazó** la solicitud de inscripción presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, del signo “**TEBUCONAZELL**”, como **marca** de fábrica en la clase **05** de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente número 2014-5245.

Al respecto estableció lo siguiente:

*“... No se requiere mayor esfuerzo para determinar la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto ya que coinciden en totalmente en la parte denominativa de los mismos **TEBUCONAZELL**, lo que sumado a la identidad y relación de productos y servicios, no permite su coexistencia registral.*

En este caso el oponente no logró demostrar el uso anterior, notoriedad o prioridad de sus signos por lo que será la fecha de presentación la que determine a quien corresponde mejor derecho.

*El derecho de prelación derivado por la fecha y hora de presentación corresponde a la solicitud de la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, para la marca **TEBUCONAZELL** clase 1, solicitada el 22 de abril de 2014.*

*En resumen los signos presentan una similitud total en cuanto a la parte denominativa de cada uno de ellos **TEBUCONAZELL**, no existe posibilidad alguna de poder diferenciarlos desde el plano gráfico, fonético e ideológico. Al favorecer la prelación a la marca **TEBUCONAZELL** clase 1, no es posible el registro de la marca solicitada por la empresa oponente en clase 5, pues existe una relación que puede ocasionar confusión en los consumidores.*

Al no demostrar el oponente el uso anterior y notoriedad de sus signos no se puede decir que el solicitante este cometiendo un acto de competencia desleal, ya que no se está aprovechando del prestigio y buena fama que alega el oponente de sus marcas.

Por el principio de territorialidad y prioridad registral, el solicitante no incurre en un acto de mala fe que se puede traducir a competencia desleal, le asiste el derecho de registro por la normativa nacional. ...”

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, sea la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, alegó puntualmente como agravios en el escrito de apelación presentado en

fecha 06 de febrero de 2015, los siguientes:

*“... **DE HECHO.** Que la empresa solicitante es reconocida a nivel mundial en el mercado de agroquímicos y que una de sus principales marcas es **TEBUCONAZELL**. Que para efectos prácticos realiza una única exportación anual del producto protegido con la marca en cuestión, es por ello que las facturas aportadas como prueba muestran una exportación al año. Que los productos que ampara la marca son de la clase 1.*

***DE DERECHO.** Que la marca impugnada ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional dentro del sector pertinente (agrícola).*

Que se encuentra registrada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la comercialización de los productos en Costa Rica; por lo que es la única facultada para exportar en forma exclusiva dichos productos.

*La empresa solicitante no se encuentra autorizada para comercializar productos con la marca **TEBUCONAZELL**, por lo que se da un aprovechamiento indebido de la marca. La autoridad competente para otorgar el permiso de comercialización es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde consta en la base de datos del ministerio el registro otorgado a la empresa oponente, para comercializar los productos distinguidos con dicha marca.*

Se presentó formal oposición contra la marca solicitada fundamentada en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas ya que dicho registro provoca riesgo de confusión al consumidor, riesgo para la salud pública y genera un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo marcario de la empresa oponente.

*Se cuenta con marcas en trámite de inscripción para las clases 1 y 5 (**TRIPZELL – ULTRAPRID**), sobre las cuales existen antecedentes de uso indebido por parte de la empresa Suárez y Asociados S.A., por lo que se presentaron denuncias formales ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por alteración en envases de productos de la empresa oponente.*

*La marca solicitada infringe el inciso c) del artículo 8 de la ley de marcas, la empresa oponente según la prueba aportada cuenta con un derecho adquirido por haber utilizado desde una fecha anterior la marca **TEBUCONAZELL**.*

La marca solicitada se encuentra comprendida en la prohibición del inciso k) del artículo 8 de la ley de marcas, ya que las actuaciones de la empresa solicitante se tratan de competencia desleal.

La marca solicitada es una notoria en el sector pertinente es reconocida por el público consumidor desde 1984, ha sido ampliamente posicionada en el mercado y se ha difundido y publicitado lo suficiente para ser tenida como notoria. El uso de la marca solicitada por parte de la empresa solicitante es indebido y se está aprovechando injustamente de la notoriedad de la marca de la empresa oponente. La marca oponente goza de antigüedad y uso constante.

Que la empresa oponente ha realizado grandes esfuerzos para posicionar la marca en el mercado nacional como internacional y que la misma sea ligada con los productos protegidos, lo cual otorga un derecho de uso y de posicionamiento frente a terceros que pretendan un aprovechamiento injusto.

Que se debe dar protección a la marca según el artículo 2 y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Recalca el impugnante en forma reiterada que su marca cuenta con los elementos de notoriedad establecidos en la ley de marcas además de los contenidos en el documento de la OMPI en cuanto a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Que la marca de mi representada que se encuentra en trámite de inscripción presenta similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas que generan riesgo de confusión en esos puntos para el consumidor.

*Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se rechace la marca solicitada.
...”*

Posteriormente, una vez asumida la representación de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** por el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, y otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito presentado en fecha 14 de julio de 2015, expresó como agravios la limitación de la lista de productos en la clase 05 de la nomenclatura internacional de la solicitud de inscripción tramitada bajo el expediente No. 2014-5245, a únicamente “*fungicidas*”, alegó además el uso anterior del signo de su propiedad “**TEBUCONAZELL**”, se refirió también a la naturaleza y estacionalidad del producto, la aplicación en bajas dosis, la modalidad de comercialización, la publicidad limitada y regulada. Alegó además la notoriedad del signo, se refirió en cuanto al a similitud de los signos y la mala fe del solicitante. Y finalmente, anexó como prueba la siguiente documentación:

- ANEXO No. 1. Certificación de la Base de Datos del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se indican, entre otros datos fecha del registro sanitario, así como sus características.
- ANEXO No. 2. Certificación Notarial de la página Web de Corporación Bananera Nacional.
- ANEXO No. 3. Informe Técnico preparado por el Ing. Agrónomo Mike Camacho donde se explica la característica de Estacionalidad del producto.
- ANEXO No. 4. Copia de Certificación emitida por la Unidad de Registro del (SFE) de las resoluciones de Aprobación de los Registros Sanitarios de los Productos TEBUCONAZELL 25 EC, ULTRAPID 35 SC, ULTRAPID 70 WG, TRIPZELL 20 SC Y METSULFOZELL. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002, remitió al original de este documento que su representada aportó al expediente No. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL.
- ANEXO No. 5. Copia de Documentos que explican la conformación del Grupo de Interés Económico. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de

marzo del 2002, remitió al original de este documento que su representada aportó al expediente No. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL.

- ANEXO No. 6. Órdenes de compra, pedidos, facturas de venta, documentos de exportación a distribuidores en Costa Rica.
- ANEXO No. 7. Declaraciones juradas provenientes de distintos países certificados de Registro, sobre la modalidad de comercialización así como órdenes de compra, pedidos, facturas de venta, documentos de exportación a esos distribuidores.
- ANEXO No. 8. Copia de correos electrónicos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002, remitió al original de este documento que su representada aportó al expediente No. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL.
- ANEXO No. 9. Copia Certificaciones del Registro de Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002, remitió al original de este documento que su representada aportó al expediente No. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL.
- ANEXO No. 10. Copia de Certificación Notarial de la página Web de Distribuidora Agrocomercial (DAC) S.A. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002, remitió al original de este documento que su representada aportó al expediente No. 2015-0182-TRA-PI de la marca ULTRAPID. (ver folios del 229 al 375)

QUINTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación, el uso anterior y la notoriedad**, en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**.

Sobre los puntos mencionados, y para este caso concreto, es importante resaltar, que estos deben

ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso c) y e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 8.- 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: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. ... 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. ...”

“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas. *Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.*

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 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.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

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.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior manifiesta lo siguiente:

“... El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras

*solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).***

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese uso anterior de las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio. Esta característica de notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los artículos 8 e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, transcritos supra.

De acuerdo al marco normativo expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso y de cada una de las figuras involucradas, comenzando con la notoriedad y el uso anterior de la marca en discusión que reclama la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, para luego continuar con el análisis del derecho de prelación de la marca comercial que nos ocupa **“TEBUCONAZELL”**.

SEXTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “TEBUCONAZELL”, ROGADA POR LA EMPRESA ZELL CHEMIE INTERNACIONAL. Conforme al marco normativo expuesto, es criterio de este Tribunal que la empresa apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, no demostró la notoriedad que alega. En el expediente de estudio no consta prueba idónea que demuestre la característica de notoriedad conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos transcritos con anterioridad.

En razón de ello, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la notoriedad alegada, al establecer:

“... Las pruebas en este caso son las mismas con que se alega el uso anterior por lo tanto se analizan en relación con la notoriedad.

Con la prueba aportada no se logró demostrar la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los

que fue acordada, en este caso la marca TEBUCONAZELL.

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca: La penetración de la marca en el mercado se centra principalmente en medios de prensa escritos o revistas, televisión, redes sociales pero no existe una sola prueba que confirme publicidad del signo.

No existen datos idóneos que demuestren la antigüedad de la marca y su uso constante. Alcance geográfico y magnitud: El hecho de presentar registros de varios países no es suficiente para decir que la marca es notoria pues se debe respaldar con los demás requisitos de notoriedad requeridos en la ley que se vienen desarrollando.

Valor de la Marca: Para que una marca alcance un nivel reputación e imagen positiva; se debió dar una permanencia de la marca a través de los años, se debió invertir en publicidad, en la calidad del producto, en los locales comerciales, entre otros. Es el fruto de muchos años de esfuerzo, que no se demuestran de ninguna forma con la débil prueba aportada.

Con la prueba aportada, no podemos identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es 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.

No encontramos dato alguno que nos de la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca “TEBUCONAZELL.” la posición que ésta ocupa en el mercado, 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 o servicios y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.

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 oponente en relación con los productos o servicios que llevan la marca. Las facturas aportadas por si solas no nos brindan algún dato o indicio sobre

la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido. En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante, ni de mala fe como lo quiere hacer ver el oponente. ...”

Con base en lo expuesto, el Tribunal hace suya la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que efectivamente no existe un elemento idóneo que pueda ser valorado a efecto de otorgar la condición de notoriedad a la marca “**TEBUCONAZELL**” en clase 05 de la nomenclatura internacional. La condición de marca notoria es excepcional y para poder adquirirla se requiere de prueba específica y contundente que conlleve a determinar al operador jurídico que efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada. La ausencia de esa prueba o la presentada pero sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

SETIMO. ANÁLISIS DEL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO MARCARIO “TEBUCONAZELL” DE LA EMPRESA ZELLA CHEMIE INTERNACIONAL S.L. En lo que respecta al uso anterior del signo que nos ocupa, por parte de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** y de conformidad con el análisis expuesto y aplicado al caso concreto, este Tribunal contrario al criterio del Registro, considera que la empresa apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca que se discute. De la prueba aportada a folios (folios 61 al 64 y del 300 al 308), dicha empresa demuestra de manera real y efectiva ese uso dentro del territorio costarricense, propiamente con el registro ante el Ministerio de Agricultura y

Ganadería de Costa Rica, Servicio Fitosanitario del Estado, Departamento de Insumos Agrícolas, Unidad de Registro de Agroinsumos, del producto **“TEBUCONAZELL 25 EC”**, como fungicida, en fecha 09 de noviembre de 2009, bajo el registro número 8702178, con fecha de vencimiento 09 de noviembre de 2019, el cual se comercializa en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 – 2 – 5 – 10 – 50 – 100 – 200 litros. (folios 61 al 64, 264 al 267), y asimismo logró demostrar ese uso anterior mediante órdenes de compra, pedidos, facturas de venta y documentos de exportación que dan fe de la distribución del producto que protege y distingue la marca **“TEBUCONAZELL”** en Costa Rica, desde fecha 29 de enero del 2010.

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que la empresa apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior del signo distintivo **“TEBUCONAZELL”**, como marca de fábrica. El elenco probatorio que nos ocupa constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo del uso anterior en el comercio del signo dicho, sino también el derecho de prelación de la marca **“TEBUCONAZELL”**. Ese elenco probatorio analizado integralmente junto con la demás prueba aportada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, constituyen tal como se dijo, documentos idóneos e indubitables del uso anterior de la marca que nos ocupa por parte de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** y como consecuencia del derecho de prelación de que goza dicha empresa sobre el signo distintivo **“TEBUCONAZELL”**.

Este uso anterior del signo como marca de fábrica en clase 05 de la nomenclatura internacional por parte de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, la hace merecedora para que le sea otorgado, tal como lo establece el inciso a) del artículo 4, artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección y la exclusividad sobre el signo distintivo **“TEBUCONAZELL”**, como marca de fábrica en clase 05 de la nomenclatura internacional (artículos 25 de la Ley de rito).

Reconocido por parte de este Tribunal el uso anterior de la marca de fábrica en clase 05 de la nomenclatura, y siendo que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** solicitó también conforme al artículo 17 de la Ley de Marcas tantas veces mencionada la inscripción del signo en conflicto en la clase 05 de la nomenclatura internacional, ésta debe igualmente ser concedida por la Administración Registral ya que le asiste el derecho de prelación por el uso anterior sobre esa denominación.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, no le asiste razón al Registro al estimar que no se demostró el uso anterior del signo “**TEBUCONAZELL**”, por parte del apoderado de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:49:00 horas del 20 de enero de 2015, al tener por demostrado el uso anterior del signo “**TEBUCONAZELL**”, de conformidad con la prueba aportada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**; por lo que se acoge la oposición incoada por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, contra el signo “**TEBUCONAZELL**” solicitado por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, tramitado bajo el expediente 2014-3415, el cual se rechaza, y se acoge la solicitud de inscripción del signo “**TEBUCONAZELL**” como **marca de fábrica** en las clase 05 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente número 2014-5245, presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, y en razón de ello se revoca la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:49:00 horas del 20 de enero de 2015, por lo que se **acoge la oposición incoada** por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, contra el signo “**TEBUCONAZELL**” solicitado por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, tramitado bajo el expediente 2014-3415, el cual **se rechaza**, y **se acoge** la solicitud de inscripción del signo “**TEBUCONAZELL**” como **marca de fábrica** en las clase 05 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente número 2014-5245, presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** en virtud de que se tiene por demostrado el uso anterior del signo “**TEBUCONAZELL**”, por parte del Apoderado de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** y en razón de ello goza del derecho de prelación para obtener la inscripción de su marca “**TEBUCONAZELL**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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