

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0406-TRA-PI

Oposición a Inscripción de Signo Distintivo (Tandem diseño) (01)

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO.LTD: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8934)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 315-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del ocho de abril del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la ***Licenciada María Lupita Quintero Nassar***, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad número 1-884-675, ***Apoderada Especial*** de la empresa ***ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cuarenta y nueve minutos veintinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas tres minutos diecisiete segundos del dieciséis de octubre del dos mil trece, el ***Licenciado Robert C. van der Putten Reyes***, Apoderado Especial de la empresa ***Químicos y Lubricantes, S.A.*** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Anillo Periférico 17-36, zona 11, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, solicitó

la inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir:
“Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas

físicas)”, en clase 1 de la Nomenclatura Internacional Niza.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 228, 229 y 230, de los días 26, 27 y 28 de noviembre del dos mil trece, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las doce horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del veintisiete de enero del dos mil catorce, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad número 1-1149-188, representante legal de la compañía **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Hong Kong, con domicilio en 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Gaiwan, Hong Kong, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y nueve minutos veintinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por [...] la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., contra la solicitud de inscripción del distintivo  en clase 01 internacional; presentado por [...] QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A., la cual se acoge. [...]**”

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas diecinueve minutos veintitrés segundos del nueve de mayo del dos mil catorce, la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar** en la representación indicada, presentó **recurso de Revocatoria y Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

QUINTO: 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica TANDEM, en clase 1 internacional, registro número 168819, desde el 22 de junio del 2007 y vigente hasta el 22 de junio del 2017, para proteger y distinguir: “Químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, abono para las tierras”, cuyo titular es **Químicos y Lubricantes, S.A.** (folio 311).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio , mediante registro número 229255, desde el 5 de agosto del 2013 y vigente hasta el 5 de agosto del 2023, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas)”, y para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “Preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos, fungicida, insecticida”; cuyo titular es **Químicos y Lubricantes, S.A.** (folio 313).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por la empresa **ROTAM AGROCHEM CO.**

LTD., contra la solicitud de inscripción de la marca  solicitada por **Químicos y Lubricantes, S.A.**, acogiendo esta última.

Por su parte el apelante fundamenta su oposición indicando que la marca TANDEM es comercializada por su representada en varios países del mundo y que debe tomarse en consideración su notoriedad misma que está registrada y en uso en varios países desde hace varios años atrás, donde ostenta un mejor derecho para su protección en Costa Rica. Que su representada es una empresa de alto prestigio y reconocimiento a nivel mundial y que el registro de la marca TANDEM por parte de la empresa Químicos y Lubricantes S.A. en Costa Rica representa un grave perjuicio para su representada, quien ha destinado tiempo y recursos para la invención y desarrollo comercial y de publicidad de la marca a nivel mundial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica:

“Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. [...] El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. [...]

La oposición realizada por parte de la empresa **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD**, no surte los efectos jurídicos deseados en razón de que no acreditó la solicitud de la marca **TANDEM Y TANDEM diseño** ante el Registro de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de quince días contados a partir de la presentación de la solicitud, requisito taxativo y que es exigido por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos cuando exista oposición con base en una marca no registrada en el territorio nacional, como es el caso en concreto.

Ahora bien, tal como ha quedado demostrado consta en el expediente en análisis al observarse que la marca de fábrica **TANDEM**, en clase 1 internacional, tiene el registro número 168819,

así como la marca de comercio , posee el registro número 229255 en clases 1 y 5 internacional, desde junio del año 2007 y agosto del año 2013 respectivamente. En ambas su titular es **QUIMICOS Y LUBRICANTES, S.A**; corresponde a la misma compañía

solicitante del signo , el cual conforme al artículo 25 de la citada ley, goza del derecho de exclusiva sobre dicho signo, y como titular registral su marca es oponible a otra no inscrita.

A efecto dicho numeral 25 indica en lo conducente:

[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

El artículo precitado manifiesta que cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan



similar que pueda crear confusión, y por ende el Registro no puede conceder un registro marcario que atente contra los derechos e intereses de un titular que ha consolidado su derecho en nuestro país con anterioridad, más aun su derecho de exclusiva que se le ha otorgado y que el solicitante tiene inscrito desde el año 2007 con la marca en cuestión.

Los registros vigentes demuestran que su representada goza de un derecho consolidado sobre la marca **TANDEM** así como su diseño, y el hecho de permitir la inscripción de marcas similares podría acarrear un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor sobre productos de *“Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas), se advierte entonces a la administración registral así como a futuros competidores que existe con antelación un derecho consolidado por parte de esa entidad **Químicos y Lubricantes, S.A.**, donde se protege la producción y comercialización de estos productos.*

Sobre el hecho de que la empresa internacional **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.**, fundamente en sus agravios que la marca **TANDEM** es comercializada por su representada en otros países del mundo, donde debe tomarse en consideración su notoriedad y uso años atrás, aportando etiquetas y otra documentación certificada, en busca de establecer esa característica de la marca. Esta instancia le indica que aun y cuando exista algún tipo de notoriedad, lo que para este Organo no se encuentra acreditado, ya existe en la publicidad registral la marca **TANDEM** que protege y distingue productos en clase 1 y 5 sean: *“Químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, abono para las tierras; abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas); y preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos, fungicida, insecticida”*, a nombre precisamente de la empresa **Químicos y Lubricantes, S.A.** que es la solicitante de la marca de la cual se están oponiendo.

Este Tribunal es del criterio que aunque existiera algún tipo de notoriedad, tema que fue provechosamente expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, se debe proteger al titular inscrito de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indicada supra, que indica el derecho de exclusividad y derecho de exclusión que tiene el titular marcario ante signos similares o iguales que se pretendan inscribir, en ese sentido hay una **consolidación** del derecho sobre todo en la marca de fábrica TANDEM inscrita en el año 2007, salvo que después se anule o resuelva el derecho. En ese estado, la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho: ***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”*** filosofía que se manifiesta en el citado artículo 25, así como en el artículo 1 de la misma Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].”

Por lo expuesto se concluye que los agravios manifestados por el oponente son improcedentes y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **Químicos y Lubricantes**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de **Apoderada Especial Administrativa** de la empresa **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cuarenta y nueve minutos veintinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en 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, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la ***Licenciada María Lupita Quintero Nassar***, en su condición de ***Apoderada Especial Administrativa*** de la empresa ***ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD***, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cuarenta y nueve minutos veintinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, la cual en este acto ***se confirma***, denegándose la

oposición presentada y se proceda con la inscripción de la marca  en clase 1 de la nomenclatura internacional, la cual ***se acoge***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**