

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2015-0113-TRA-PI

Oposición a registro de marca nueva (METSULFOZELL) (5)

ZELL CHEMIE INTERNATIONAL S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados 2014-5238 con 2014-1482)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 377-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de junio del 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 1-1139-272, en su condición de apoderada 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, de las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos del primero de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 11:00:45 horas del 21 de febrero de 2014, el licenciado Roberto Josué Suárez Castro, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 1-838-978, 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 “**METSULFOZELL**”, en clase 5 internacional bajo el expediente de origen número 2014-1482, para proteger y distinguir; *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, bactericida, insecticidas y agroquímicos para la protección de cultivo”*.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley en las Gacetas 91, 92 y 93, del 14, 15 y 16 de mayo del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado al ser las 11:58:27 horas del 4 de julio del 2014, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio **METSULFOZELL** en clase 5 internacional, basada en el uso anterior del signo distintivo **METSULFOZELL**, por ser similar gráfica, fonética e ideológicamente, con las marcas inscritas en diferentes países a favor de su representada y por ser una marca notoria; además se fundamente la oposición en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en razón de un uso anterior a la marca **METSULFOZELL** por parte de **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, en clase 5 solicitada el 19 de junio del 2014, bajo el expediente 2014-5238.

TERCERO: Que mediante resolución de las 8:00:12 horas del 1 de diciembre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial estima conveniente tramitar de forma conjunta el expediente 2014-1482 oposición de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L** contra la solicitud de inscripción de la marca comercio **METSULFOZELL** por parte de la sociedad **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, y el expediente 2014-5238 que versa sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **METSULFOZELL** por parte de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, acumulando ambas causas.



CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada al ser las 09:31:55 horas del 1 de diciembre del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta en el expediente 2014-1482, por... ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “METSULFOZELL”, en clase 5 internacional, presentada por ... SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, la cual SE ACOGE. II. Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “METSULFOZELL”, tramitada en el expediente 2014-5238, a nombre de la empresa ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., el cual fue acumulado en el presente asunto. III.- No se reconoce el uso anterior ni la notoriedad de la marca “METSULFOZELL”, a nombre de la empresa ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., por falta de documentación probatoria...”***

QUINTO. Que mediante escrito presentado al ser las 11:21:08 horas del 11 de diciembre del 2014, 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, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

SEXTO. Que al ser las 3:05 p.m. del 23 de junio del 2015, el apoderado especial de la empresa Zell Chemie Internacional, modifica la lista inicial de productos a proteger de la solicitud de marca **METSULFOZELL**, siendo que de ahora en adelante se debe leer únicamente: **herbicidas.**

SETIMO. 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,

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 mediante resolución de las 8:00:12 horas del 1 de diciembre del 2014, acumuló los expedientes **2014-1482** y **2014-5238**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 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 Agroquímicos y Equipos, el producto “**METSULFOZELL 60 WP**” como herbicida, en fecha 28 de diciembre del 2009, bajo el registro número 8702293, con fecha de vencimiento 28 de diciembre de 2009. (v.f. 55).
2. Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** distribuye el producto que protege y distingue la marca “**METSULFOZELL 60 WP**” en Costa Rica, desde fecha 13 de abril del 2010 (v.f. 101).
3. Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, ha usado de la marca “**METSULFOZELL 60 WP**” con anterioridad a la fecha de presentación de la marca “**METSULFOZELL**” solicitada por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS S.A.** (v.f. 100 al 110).

4. Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, ha comercializado el producto denominado **METSULFOZELL 60 WP** 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., INTEROC CUSTER, S.A., AGROSUPERIOR, S.A. (v.f. 100 a 112, 323 a 351),
5. Que se tiene por demostrada la competencia desleal, por existir una relación comercial previa entre la solicitante **SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** y la apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** (v.f. 100 a 107, 134, 440 a 488).
6. Que la empresa inscrita en **Costa Rica Zell Chemie S.R.L. y Zell Chemie Internacional S.L.U.**; son empresas que forman parte del mismo grupo de interés económico, dirección unificada, con vinculaciones de negocios, capitales, administración, parentesco, coordinación y elementos de control en el negocio. (v.f. 308, 309 y 473).
7. Se tiene por demostrada la notoriedad de la marca **METSULFOZELL** de la empresa **Zell Chemie Internacional S.L.** dentro del sector pertinente, así como el uso anterior de la marca **METSULFOZELL**. (v.f. 28 a 112 y 265 a 467).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para denegar la solicitud de inscripción, razón por la que debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar proceder a acoger la solicitud de inscripción de la marca **“METSULFOZELL”**, en clase 5 internacional presentada por **SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, y rechazar la solicitud de registro de la marca **“METSULFOZELL”**, tramitada en el expediente 2014-5238, a nombre de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**

Por su parte la apelante fundamenta su oposición en que dentro de los productos comercializados nacional e internacionalmente por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, se encuentra la marca “**METSULFOZELL**” para comercializar un herbicida, esto con vista en la información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que realiza una única exportación anual del producto ya que representa todas las ventas anuales del producto, pues para ellos es más rentable.

Que la marca **METSULFOZELL** es una de las principales marcas que comercializan herbicida y por ella su empresa se ha posicionado en el mercado nacional e internacional dentro del sector agrícola, mismo que posee el registro 8702293 otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que autoriza la comercialización, producción y venta del producto en Costa Rica

Que su nombre comercial Metsulfozell 60 WP es fabricado por Zell Chemie Internacional S.L., en España para ser utilizado en cultivos de arroz para el control de malezas, y así aparece registrado en la Unidad de Registro del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, por Zell Chemie Internacional S.R.L.

De igual manera la característica de estacionalidad del producto es uno de los factores importantes en la comercialización de este producto, que deviene del resultado de los ciclos de cosecha del cultivo al que se aplica, siendo en este caso el cultivo del arroz. La comercialización del producto Metsulfozell 60 WP se da en dos momentos específicos, la época del año del cultivo y dentro de la época de cultivo, etapas en que se puede aplicar el herbicida.

Que la empresa española **GROUP LIBENZELL SPAIN, S.L.** creó las empresas **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L. hoy ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U.** con operaciones comerciales en distintos países; en Costa Rica se encuentra inscrita la sociedad ZELL CHEMIE, S.R.L. que es la tenedora de los registros sanitarios, y es este conjunto de sociedades mencionadas las que forman parte del mismo grupo de interés económico, siendo que **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U.** casa matriz y eslabón primario vende los

productos que fabrica a distintos distribuidores en Costa Rica, pero no realiza ventas locales directas al destinatario final.

Sobre el material publicitario, este no puede ir destinado al público en general, solo debe dirigirse al personal autorizado y capacitado para el uso adecuado de este herbicida, tan es así que existe un Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas (aprobado por la Conferencia de la FAO – junio 2013), mismo que ofrece estándares de consulta y es punto de referencia en relación a las prácticas de manejo seguro de los plaguicidas, autoridades gubernamentales y la industria de plaguicidas, es decir la expansión propagandista va encaminada a la información técnica para un sector muy específico del mercado, siendo común encontrar este tipo de información en sitios visitados solamente por este pequeño grupo de consumidores.

En lo que respecta a la notoriedad, se adjunta una serie de declaraciones juradas provenientes de distintos países, así como órdenes de compra, pedidos, facturas de venta, documentos de exportación, donde se demuestra el uso anterior de la marca en Costa Rica en los años anteriores a la solicitud de **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, donde se demuestra que la marca se está utilizando en el mercado costarricense y es conocida por el sector pertinente en el territorio nacional y otras latitudes.

Para finalizar y en cuenta a la similitud de los signos y la mala fe del solicitante, si bien es cierto, un principio general del derecho establece que debe presumirse la buena fe salvo prueba en contrario, se demuestra que **SUARES Y ASOCIADOS, S.A.** presentó su solicitud de registro cometiendo actos de competencia desleal, ya que tenía el conocimiento previo de la existencia de la marca **METSULFOZELL de ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.R.L.**, según comunicaciones de correos electrónicos del señor Roberto Suarez Castro con **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL**

QUINTO. SOBRE EL FONDO. 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.

Conforme al marco normativo expuesto, específicamente los parámetros del artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con vista en la prueba aportada, es criterio de este Tribunal que la empresa apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, pudo demostrar la notoriedad que alega, sea:

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

La prueba aportada constata que la marca en cuestión ha sido utilizada mediante la puesta de producto en la cantidad y modo correspondiente a este en forma especial, METSULFOZELL de ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.R.L., no es un producto de uso masivo, lo cual se demuestra no solo con las facturas de venta presentadas por la opositora (v.f. 100 a 112, 323 a 351), que representan la venta total anual en Costa Rica, pues como queda demostrado el producto se exporta una única vez al año (volumen de venta contra la cantidad de facturas emitidas), sino también con el informe técnico del herbicida (v.f. 278 - anexo 3), además las ventas que deben considerarse más que significativas a los efectos de demostrar el uso de la

marca en nuestro país. La documentación presentada acredita que el material publicitario demuestra campañas de difusión y reconocimiento del público consumidor costarricense, en específico, el productor del arroz.

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. Elementos idóneos que al ser valorados dan como resultado que la marca **METSULFOZELL** solicitada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.R.L.**, se le otorgue la condición de notoriedad en clase 5 de la nomenclatura internacional.

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 logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca que se discute. De la prueba aportada (v.f. 100 a 112, 323 a 361) 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 Agroquímicos y Equipos, del producto **METSULFOZELL 60 WP**, como herbicida, en fecha en fecha 28 de diciembre del 2009, bajo el registro número 8702293, con fecha de vencimiento 28 de diciembre de 2009 (v.f. 55), 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 **METSULFOZELL 60 WP** en Costa Rica, al menos desde el 13 de abril del 2010, lo cual le permite su comercialización, producción y venta en el país.

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 **METSULFOZELL 60 WP**. El

elenco probatorio otorgado constituye ser prueba fehaciente, idónea e indubitable 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 **METSULFOZELL 60 WP**.

Este uso anterior del signo como marca de fábrica en clase 5 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 **METSULFOZELL** (artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Reconocido por parte de este Tribunal el uso anterior de la marca de fábrica en clase 5 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 5 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.

Ahora bien, de la prueba aportada en autos se pudo determinar que el producto **METSULFOZELL** se trata de un herbicida que se aplica en el control de plagas para una específica etapa de crecimiento de la planta, específicamente del arroz, además se determinó que el uso de tal herbicida lo es en cantidades mínimas para su aplicación. No se trata de un producto de venta masivo, otra razón por la que se requiere asesoramiento técnico al momento de su compra.

Tomando en cuenta todo lo anterior, la manera de analizar la prueba aportada por el apelante es diversa respecto de la interpretación que hace el Registro, ya que tratándose de un producto que no es de uso masivo, y que se utiliza en pocas cantidades, y para pocos específicos momentos del año -de acuerdo al crecimiento del arroz-; tenemos que la determinación de si existió un

suficiente abastecimiento debe tomar en cuenta tales características, siendo que en este caso, las facturas presentadas por la opositora –además de dejar claro la relación comercial entre solicitante y oponente- realiza ventas que deben considerarse más que significativas a los efectos de demostrar el uso de la marca en Costa Rica.

Se debe considerar la posibilidad de aprovechar el uso por medio de terceros, cuando estos están debidamente autorizados por el dueño del signo. En este caso está demostrado que la forma en que se ofrecía al consumidor final el producto del **METSULFOZZEL** es a través de distribuidores de la empresa ahora apelante. En este caso se tiene, en el mismo sentido acreditado que no se trata de ventas ocasionales, sino de ventas que responden al tipo de producto.

Es por ello que tomando en cuenta la existencia de una relación comercial previa entre solicitante y oponente, además de la acreditación que aporta el oponente respecto de su inscripción en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como exportador autorizado y como fabricante; se acredita el conocimiento que la solicitante tiene de la preexistencia de la marca **METSULFOZZEL**, para reproducir, aprovechar y utilizar indebidamente la marca dicha (v.f. 440 a 488), siendo que no es posible considerar tal solicitud de inscripción de buena fe, y por tanto cabe aplicar el artículo 8 inciso k). por existir un caso de competencia desleal.

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 **METSULFOZZEL**, 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 representante 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 nueve horas treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, al tener por demostrado el uso anterior del signo **METSULFOZZEL**, 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 **METSULFOZZEL**, solicitado por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, tramitado bajo el expediente 2014-1482, el cual se rechaza; se acoge la solicitud de inscripción del signo **METSULFOZZEL** como marca de comercio en las clase 5 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente número 2014-5238, presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, con el fin de evitar cualquier riesgo de confusión al consumidor, riesgo a la salud pública y evita generar un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca METSULFOZZEL.

SEXTO. 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 de las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, siendo que: I. Se **acoge la oposición interpuesta** por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, del signo **METSULFOZZEL** solicitado por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, tramitado bajo el expediente 2014-1482, el cual **se rechaza**. II **Se acoge** la solicitud de inscripción del signo



METSULFOZELL como *marca de fábrica* en la clase 5 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente número 2014-5238, presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** III. Se reconoce el uso anterior y notoriedad de la marca **METSULFOZELL** a nombre de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** 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

Carlos José Vargas Jimenez

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