

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0182-TRA-PI

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

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2014-3459 acumulados Nos. 2014-4737 y 2014-4738, 214-5250)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 571-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-1139-0272, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:27:36 horas del 6 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 “**ULTRAPRID**”, 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 “**ULTRAPRID**”, 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) y k), 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. Mediante resolución dictada a las 10:21:02 horas del 02 de diciembre de 2014 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acumular los expedientes relativos a las solicitudes de registro de la marca “**ULTRAPRID**”, tramitada bajo expediente número 2014-3459, presentada por el señor Roberto José Suárez Castro, como apoderado generalísimo de SUAREZ Y ASOCIADOS S.A y las solicitudes de registro de las marcas “**ULTRAPRID**” y **ULTRAPRID 70 WG**”, expedientes números 2014-4737, 2014-4738 y 2014-5250, presentadas por el señor **RICARDO VARGAS AGUILAR Y MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA**, representantes de **ZELL CHEMIE INTERNATIONAL S.L**, a fin de resolverlos conjuntamente.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:27:36 horas del 6 de enero del 2015, dispuso: “(...) i. *Se declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL**, contra la solicitud de inscripción de la (sic) **ULTRAPID**, clase 01 internacional, tramitada bajo expediente número 2014-3459, solicitada por **ROBERTO JOSE SUAREZ CASTRO**, en carácter de apoderado de **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A**, la cual se acoge* ii. *Se deniegan las solicitudes de las marcas **ULTRAPRID expedientes 2014-4737** clase 01 internacional y expediente 2014-4738 clase 05 Internacional y la marca **ULTRAPID 70 WG**, expediente 2014-5250, clase 05 internacional solicitadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL*** iii. *Se tiene por no acreditada la notoriedad ni el uso anterior del signo **ULTRAPRID**, propiedad de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL**. ...”.*

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 26 de enero 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 **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado, abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número 3-304-085, asumió la representación de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, y en tal condición expresó agravios.

SEXTO. 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, 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 dictada a las 10:21:02 horas del 02 de diciembre de 2014 acumuló los expedientes de mérito, sean los números **2014-3459, 2014-4737, 2014-4738** y **2014-5250**, fundamentándose en los artículos 41, 99 y 155 del Código Procesal Civil. Artículos 225.1 y 269.1 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior y en la notoriedad de la marca.

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, Sector Agroalimentario, el producto “**ULTRAPRID 35 SC**” como insecticida, en fecha 10 de noviembre de 2009, bajo el registro número 8702190 (folio 52 Tomo I).
- 2.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** distribuye el producto que protege y distingue la marca “**ULTRAPRID**” en Costa Rica, desde el año 2010 (folios 261 y folios 336 al 382).
- 3.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, ha usado la marca “**ULTRAPRID**” con anterioridad a la fecha de presentación de la marca solicitada “**ULTRAPRID**” que nos ocupa (folios 336 al 382),
- 4.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL SL**, ha comercializado el producto denominado “**ULTRAPRID**” en Costa Rica, desde el 29 de enero de 2010 por ventas realizadas

a las empresas costarricenses, AGROQUIMICOS GENERICOS AGROGEN, S.A., CULTIVAR, S.A., y PRODUCTOS BIOGÉNICOS S.A. (folios 336 al 382).

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 “**ULTRAPRID**”, 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 “**ULTRAPRID**”, 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 “**ULTRAPRID**” 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 2014-3459, la cual **acogió**. Asimismo, **rechazó** la solicitud de inscripción presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, del signo “**ULTRAPRID**”, expedientes 2014-4737 clase 01 internacional y expediente 2014-4738 clase 05 internacional y la marca **ULTRAPRID 70WG**, tramitada bajo el expediente número 2014-5250 clase 5 internacional. Al respecto estableció en su considerando tercero lo siguiente:



*“(…) Por lo anterior, siendo que no se logra demostrar ni el uso anterior de la marca ni la notoriedad de la misma, y siendo que la marca **“ULTRAPRID”**, solicitada por **SUAREZ Y ASOCIADOS S.A** y las marcas **ULTRAPRID** y **ULTRAPRID 70 WG** de la empresa oponente **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL**, son marcas idénticas tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, las cuales protegen productos similares de la clase 1 internacional, tales como productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para horticultura, agricultura y silvicultura entre otros, se toma en cuenta la prelación establecida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo tanto, se deniega la oposición planteada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL**, contra la solicitud de la marca **ULTRAPRID** expediente 2014-3459, la cual se acoge. Asimismo, al contar **SUAREZ Y ASOCIADOS S.A** con prelación en la solicitud de su marca **ULTRAPRID**, se deniegan las solicitudes de inscripción de la marca **ULTRAPRID** y su variación **ULTRAPRID 70 WG**, por lo que se deniegan las solicitudes realizadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL** expedientes 2014-4737, 2014-4738 y 2014-5250...”*

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 26 de enero de 2015, los siguientes: 1) Que la empresa solicitante es reconocida a nivel mundial en el mercado de productos químicos para la industria y la ciencia y que una de sus principales marcas es **ULTRAPRID** 2). Que la marca impugnada ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional dentro del sector pertinente (agrícola) 3). Que dicha marca 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. 4) Que la empresa solicitante no se encuentra autorizada para comercializar productos con la marca **ULTRAPRID** por lo que se da un aprovechamiento indebido de la marca. 5) 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. 6) Que su representada

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.7) Que la marca solicitada infringe el inciso c) del artículo 8 de la ley de marcas, y que la empresa oponente según la prueba aportada cuenta con un derecho adquirido por haber utilizado desde una fecha anterior la marca **ULTRAPRID** y además, 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. 8) Que la marca que su representada comercializa es notoria reconocida en el sector pertinente desde 1984, ha sido ampliamente posicionada en el mercado y se ha difundido y publicitado lo suficiente para ser tenida con esa característica. El uso de la marca solicitada por parte de la empresa Suárez y Asociados S.A 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. 9) 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. 10) 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. 11) 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. 12) Que la marca de la empresa solicitante presenta similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas que generan riesgo de confusión con la marca cuya titular es su representada. 13) 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 **Ricardo Vargas Aguilar** y otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, alegó puntualmente como agravios en el escrito de apelación presentado en fecha 31 de julio de 2015, los siguientes:

1) Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos procede a modificar la solicitud, limitando la lista de productos de la siguiente manera: en la solicitud tramitada bajo el expediente 2014-4737 de la marca ULTRAPRID “Productos químicos para la agricultura”; en la solicitud tramitada bajo el expediente 2014-4738 de la marca ULTRAPRID “insecticidas”; en la solicitud tramitada bajo el expediente 2014-5250 de la marca ULTRAPRID 70 WG “insecticidas”. 2) Alegó además el uso anterior del signo de su propiedad “**ULRAPRID**”; se refirió también a la naturaleza y estacionalidad de los productos, la aplicación en bajas dosis; la modalidad de comercialización; la publicidad limitada y regulada. 3) Se refirió también a la notoriedad del signo; a la similitud entre el signo solicitado y los de su representada, así como la mala fe del solicitante. Finalmente, anexó como prueba la siguiente documentación que en lo que interesa refiere:

- 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. Informe Técnico preparado por el Ing. Agrónomo Mike Camacho Rodríguez, donde se explica la Funcionalidad de los productos Ultraprid 35 SC y Ultraprid 70 WG.
- ANEXO No. 3. Copia de Certificación emitida por la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación del (SFE) de las resoluciones de Aprobación de los Registros Sanitarios de los Productos TEBUCONAZELL 25 EC, ULTRAPRID 35 SC, ULTRAPRID 70 WG, TRIPZELL 20 SC Y METSULFOZELL 60 WP. El original de este documento se aportó al expediente No. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL.
- ANEXO No. 4. Copia de Declaración Jurada de **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U** respecto al modelo de comercialización utilizado. El original de este documento

se aportó al expediente No 2015-0113 TRA-PI de la marca METSULFOZELL como Anexo No.6)

- ANEXO No. 5: Certificación Notarial de la página Web <http://www.zellchemie.com> de ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L, donde indica el tipo de productos que comercializa.
- ANEXO No. 6. Facturas de venta y pedido al cliente del producto entre otros Ultrapid.
- ANEXO No. 7. Declaraciones Juradas de los Distribuidores AGRICENTER, S.A y PRODUCTOS BIOGÉNICOS S.A
- ANEXO No. 8. Certificación Notarial Página Web.
- ANEXO No.9. Declaraciones juradas provenientes de distintos países, certificados de Registro, sobre la modalidad de comercialización, así como, pedidos, facturas de venta, todo debidamente apostillado
- ANEXO No 14. Copia del poder que acredita la representación.

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.- Praelación 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 **“ULTRAPRID”**.

SEXTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “ULTRAPRID”, 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, pero no propiamente por el razonamiento que hace el Registro. Si se toma de fundamento el artículo 45 de la citada Ley de Marcas, allí se reconocen varios requisitos para tener por asentada la característica de notoriedad, que no se cumplen con la marca comercializada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** Si bien, se cuenta con Registros ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, así como certificados de inscripción, con la relación de estos dos tipos de pruebas, no se puede obtener la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, de los productos que protege la marca **ULTRAPRID**. Ahora bien, si le abonamos a esas pruebas las facturas, tampoco con la relación de estos tres tipos de prueba se obtiene el requisito expuesto, como tampoco la intensidad, difusión, publicidad y promoción de la marca. Con la prueba indicada, se sabe de la existencia de la marca, que este signo se está comercializando, pero para poder otorgarle la característica de notoria, hace falta que se compruebe una amplia publicidad de la misma, que llegue al sector que tiene relación con esa marca y esto se lograría, si se comprueba mediante documento idóneo que se ha hecho esa publicidad, incluso con un estudio de mercado, como lo indica el

artículo 45.d) de la Ley de cita y, que conforme al artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual constituye plena prueba. Esos documentos se echan de menos en el expediente para comprobar la notoriedad alegada.

Con base en lo expuesto, el Tribunal hace suya en parte, 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 “**ULTRAPRID**” en clases 01 y 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 “ULTRAPRID” DE LA EMPRESA ZELL 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 los artículos 8 inciso c) y 42 de la citada Ley de Marcas, 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 para demostrar el uso, la apelante aporta los registros ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, en donde se evidencia el interés por parte de la recurrente de introducirse en el mercado costarricense. Con esa prueba, unida a las facturas comerciales de fecha anterior a la solicitud de inscripción, se determina que desde el año 2010 **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, a puesto sus productos bajo la marca “**ULTRAPID**” en el mercado costarricense, bajo los parámetros establecidos en el artículo 8. c) y 4. a) de la Ley de Marcas. En apoyo a ello también, se encuentran los documentos que

comprueban la funcionalidad del producto, el modelo de comercialización utilizado por parte de la empresa que lo distribuye, la página web que indica ampliamente los productos que esa empresa comercializa referidos a la marca **ULTRAPID**, así como, diversas declaraciones juradas otorgadas por diferentes distribuidores del producto en Costa Rica.

Efectivamente se ha determinado por parte del Tribunal que la apelante tiene derecho preferente a obtener el registro de la marca **ULTRAPID**, porque ha demostrado que la está usando de buena fe en el comercio, desde fecha anterior a la solicitud que hace la empresa Suárez y Asociados S.A, cuya presentación al Registro, tal como se indicó, lo fue el 22 de abril de 2014 y, la recurrente comprueba con documento idóneo el uso del signo en discusión, desde el año 2010, elemento fundamental para determinar la figura de la prelación.

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 “**ULTRAPRID**”, como marca de fábrica. De lo expuesto, el elenco probatorio que nos ocupa constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo el uso anterior en el comercio del signo dicho, sino también el derecho de prelación de la marca “**ULTRAPRID**”. Ese elenco probatorio aportado por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** analizado integralmente, constituye 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 “**ULTRAPRID**” como marca de fábrica.

Este uso anterior del signo como marca de fábrica en clases 01 y 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) de los citados artículos 4 y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección y la exclusividad

sobre el signo distintivo “**ULTRAPRID**”, como marca de fábrica en clases 01 y 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 clases 01 y 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, 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 “**ULTRAPRID**”, 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 parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:27:36 horas del 06 de enero de 2015, en cuanto a lo referido al uso anterior y derecho preferente por parte de la recurrente sobre la marca en discusión. Se acogen las solicitudes de inscripción del signo “**ULTRAPRID**” como **marca de fábrica**, tramitada bajo los expedientes número 2014-4737 en clase 01 y 2014-4738 en clase 5 internacional. Asimismo, la marca **ULTRAPRID 70 WS** tramitado bajo el expediente 2014-5250 en clase 5 internacional, todas presentadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** En todo lo demás queda incólume la resolución recurrida.

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 parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:27:36 horas del 6 de enero del 2015 en cuanto al uso anterior y derecho preferente por parte de la recurrente de la marca en discusión. Se acogen las solicitudes de inscripción del signo “**ULTRAPRID**” como **marca de fábrica**, tramitada bajo los expedientes número 2014-4737 en clase 01 y 2014-4738 en clase 5 internacional. Asimismo, la marca **ULTRAPRID 70 WS** tramitado bajo el expediente 2014-5250 en clase 5 internacional, todas presentadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** En todo lo demás queda incólume la resolución que se recurre. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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