



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0314-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “TRIPZELL” y solicitud de las marcas “TRIPZELL”.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL SL., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Acumulados Nos. 2014-3433, 2014-4735, 2014-4736)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 113-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1139-272, en representación de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:16 horas del doce de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2014, el licenciado **Roberto José Suárez Castro**, mayor, casado, abogado, vecino de Grecia, con cédula de identidad 1-838-978 y en representación de **SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó el registro de la marca de comercio “**TRIPZELL**”, para distinguir y proteger: “*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 soldadura 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 del cultivo". Esta solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el **Expediente No. 2014-3433**.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. 2014-3433 fueron publicados los días 16, 17 y 18 de julio de 2014, siendo que el día 21 de agosto de 2014, presentó oposición la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en la presentación indicada.

TERCERO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de junio de 2014, el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en representación de la empresa ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L., solicitó el registro de las marcas "**TRIPZELL**", en las clases 1 y 5 internacional. Dichas solicitudes son para proteger y distinguir en **clase 1**: "*Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria*", marca de fábrica tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2014-4735**. Y en **clase 5**: "*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*", marca de fábrica tramitada por el



Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2014-4736**.

CUARTO. Que los edictos correspondientes a las solicitudes tramitadas bajo los Expedientes **No. 2014-4735** y **No. 2014-4736** fueron publicados los días 2, 3 y 6 de octubre de 2014.

QUINTO. Que las solicitudes tramitadas con los Expedientes **No. 2014-3433, 2014-4735** y **2014-4736** fueron acumuladas mediante resolución de las 11:13:27 horas del 12 de febrero de 2015 y resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 11:20:16 horas del doce de febrero de dos mil quince, de la siguiente manera: *“...**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (...), se resuelve: No se demostró el uso anterior y notoriedad del signo **“TRIPZELL”**, por parte del apoderado de **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.A.**, tramitados bajo los expedientes 2014-4735 y 2014-4736 acumulados en el presente proceso; por lo que **se rechaza la oposición incoada** por su representante, contra la solicitud de la marca **“TRIPZELL”** solicitada por **ROBERTO JOSE SUÁREZ CASTRO** (bajo el expediente 2014-3433), en su condición de apoderado de **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A. la cual se acoge**. Asimismo se rechazan las solicitudes del signo **TRIPZELL** tramitados en los expedientes 2014-4735 y 2014-4736 para proteger productos de la clase 1 y 5 respectivamente, acumulados en el presente proceso. (...) **NOTIFÍQUESE...**”*

SEXTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Miranda Urbina** en representación de **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** presentó los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

SETIMO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que en el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra registrado desde el 7 de enero de 2010 el producto denominado “**TRIPZELL 20 SC**”, bajo el registro 8702314 a nombre de la empresa costarricense ZELL CHEMIE S.R.L., representada por Ricardo Vargas Aguilar y que corresponde a un insecticida formulado por ZELL CHEMIE INTL. SL. de España (folios 52, 54, 313).
2. Que la empresa **Zell Chemie Internacional SL**, ha comercializado el producto denominado **TRIPZELL 20 SC** en Costa Rica desde el 13 de abril de 2010 y hasta el 21 de octubre de 2014, mediante ventas realizadas a las empresas costarricenses AGROQUIMICOS GENERICOS AGROGEN, S.A., DUWEST INC, CULTIVAR, S.A. y PRODUCTOS BIOGENICOS S.A. (folios 92-104, 323).
- 3.- Que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, ha usado en Costa Rica la marca “**TRIPZELL**” desde el 13 de abril de 2010, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación de la marca “**TRIPZELL**” solicitada por la empresa SUAREZ Y ASOCIADOS S.A. (folio 92).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado el siguiente: 1. Que la marca **TRIPZELL** solicitada por ZELL



CHEMIE INTERNACIONAL S.L., haya alcanzado un posicionamiento en el mercado nacional e internacional que permita considerarla como marca notoria.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la prueba aportada por la representación de **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** a la luz de la normativa y doctrina, consideró que no se logró demostrar el uso anterior ni la notoriedad del signo “**TRIPZELL**” por parte del apoderado de la empresa oponente y por ello **rechazó la oposición incoada** por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, contra el signo solicitado por la empresa **SUÁREZ Y ASOCIADOS S.A.**, que fuera tramitada bajo el expediente número 2014-3433, la cual **acogió**. Asimismo, **rechazó** la solicitud de inscripción como **marca** de fábrica en las clases **01 y 05** de la nomenclatura internacional del signo “**TRIPZELL**”, presentada por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** y que fueron tramitadas bajo los expedientes números 2014-4735 y 2014-4736.

Al respecto, la autoridad registral estableció lo siguiente:

“... Con la prueba aportada considera el Registro, que el aquí impugnante no demuestra el uso real y efectivo de su marca en Costa Rica, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que en consonancia con el principio de territorialidad supra, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, caso que no se presenta en el expediente de estudio. Ninguna de la prueba aportada demuestra el uso anterior de su marca en Costa Rica, no se demuestra de ningún modo que haya sido usada en nuestro país con anterioridad a la marca solicitada.

(...)

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.

(...)

*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 **TRIPZELL**, lo que sumado a la identidad y relación de productos, 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 **TRIPZELL** 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 **TRIPZELL**, no existe posibilidad alguna de poder diferenciarlos desde el plano gráfico, fonético e ideológico. Al favorecer la prelación a la marca **TRIPZELL** clase 1, no es posible el registro de la marca solicitada por la empresa oponente en clase 1 y 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 Licenciada **María Gabriela Miranda Urbina** en representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado en fecha 11 de marzo de 2015, alegó lo siguiente:

“... FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO: *La empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, dedicada a la venta, comercialización y producción de productos químicos tales como herbicidas, larvicidas, adulticidas, fungicidas, plaguicidas y similares, contando además con la certificación ISO 9001.*

(...)

CUARTO: *Que dentro de los productos comercializados nacional e internacionalmente por mi representada se encuentra la marca **TRIPZELL**, la cual representa una de las principales marcas de comercialización de herbicidas, fungicidas, insecticidas producidos por mi representada.*

QUINTO: *Que según consta en la prueba aportada, y con vista en la información del Ministerio de Agricultura y ganadería, mi representada es el principal importador de los productos amparados por medio de la marca **TRIPZELL**, siendo tanto el único autorizado para importar y otorgar en distribución sus productos en Costa Rica. En este sentido mi representada importa una vez al año una cantidad considerable de dichos productos, sea alrededor de doscientos (200) kilogramos del producto protegido por la marca **TRIPZELL**, producto que es distribuido en el país por medio de los distribuidores autorizados a tales efectos.*

(...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO: La marca **TRIPZELL** representa una de las principales marcas para la comercialización de herbicidas, fungicidas, insecticidas y similares producido por mi representada. Siendo por medio de dicha marca que mi representada ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional dentro del sector pertinente, es decir dentro del sector agrícola.

SEGUNDO: Tal es la importancia de la marca **TRIPZELL**, que mi representada cuenta con el **registro número 8702314** otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante la cual autorizan la comercialización, producción y venta de dicho producto en Costa Rica, siendo por tanto una marca reconocida per se en dicho Ministerio. Mediante dicho registro se le otorga a mi representada la facultad de exportar e importar de forma exclusiva los productos amparados por medio de la marca **TRIPZELL**, siendo por tanto que al día de hoy es el único autorizado para utilizar dicha marca y denominación.

TERCERO: (...) no contando con autorización alguna la empresa Suarez y Asociados S.A. quienes de forma ilegítima se encuentran utilizando una marca cuyo no les ha sido autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (...)

SEXTO: Con vista en lo anterior, de conformidad con el artículo 17 de la ley 7978, y dentro de los dos meses de plazo que me otorga la ley, se presentó formal oposición contra la solicitud de la marca "**TRIPZELL**" en clase internacional 1, la cual se tramita bajo el expediente número 2014-3433, demostrando que la marca objeto de oposición vulnera los derechos e intereses de mis representadas de conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso e) de la citada ley, provocando un riesgo de confusión al consumidor, así como un riesgo para la salud pública y generando un aprovechamiento injusto de la notoriedad y reconocimiento del signo marcario de mi representada.

(...)

NOVENO: Dado el aprovechamiento ilícito, las denuncias existentes al día de hoy contra Suarez y Asociados S. A. y la competencia desleal que al día de hoy dicha



empresa está realizando en contra de mi representada, puede afirmarse que dichos actos encuadran dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso c) de la ley 7978 (...)

*Tal como se ha demostrado por medio de los fundamentos de derecho y la prueba que se adjunta al presente proceso, mi representada **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** cuenta con un derecho adquirido por haber utilizado desde una fecha anterior la marca **TRIPZELL** en relación con los productos que esta protege, así mismo cuenta con los permisos, y registros legales establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la correcta venta y comercialización de productos bajo dicha marca.*

(...)

***DECIMO:** la marca **TRIPZELL** en clase 1 solicitada por la sociedad Suarez y Asociados S. A., se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso k) de la ley 7978 (...)*

PETITORIA

*Con base en los argumentos anteriores solicito respetuosamente se declare con lugar el presente Recurso de Apelación; se rechace el registro de la marca “**TRIPZELL**” en clase internacional 1, la cual se tramita bajo el expediente número 2014-3433 solicitada por Suarez y Asociados S. A. y se continúe con el registro de la marca de mi representada...”*

Posteriormente, una vez asumida la representación de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** por el licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, en respuesta a la audiencia de reglamento otorgada por este Tribunal, en escrito presentado en fecha 25 de agosto de 2015, expresó como agravios la limitación de la lista de productos de las solicitudes del signo “**TRIPZELL**” presentados por su representada en las clases 01 y 05 de la nomenclatura internacional y tramitadas bajo los expedientes **No. 2014-4735** y **No. 2014-**



4736, únicamente para: “*Productos químicos para la agricultura*”, la primera y para “*Insecticidas*” la segunda.

Asimismo, reiteró el alegato del uso anterior del signo por parte de Zell Chemie Internacional S.L. y se refirió también a la naturaleza y estacionalidad de los productos, su aplicación en bajas dosis, la modalidad de comercialización, la publicidad limitada y regulada. Alegando la notoriedad del signo, refiriéndose a la similitud de los signos y la mala fe del solicitante. Y finalmente, anexó como prueba la siguiente documentación (ver folios del 285 a 431):

- 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 donde se explica la característica de Estacionalidad del producto.
- ANEXO No. 3. 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, ULTRAPRID 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. 4. 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. 5. Copia de Certificación Notarial de la página Web de Zell Chemie Internacional donde se indican los productos que comercializa. 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 ULTRAPRID.

- ANEXO No. 6. Copia de Declaración Jurada de Zell Chemie Internacional S.L.U. respecto al modelo de comercialización utilizado. 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. 7. Certificación Notarial de la página Web de la empresa Productos Biogenicos.
- ANEXO No. 8. Órdenes de compra, pedidos, facturas de venta, documentos de exportación a distribuidores en Costa Rica (Distribuidora Agro Comercial DAC, Cultivar S.A., Agroquímicos Genéricos Agrogen S. A., Duwest Inc., Duwest Costa Rica S.A., Productos Biogénicos, S. A.).
- ANEXO No. 9. Copia de Declaración Jurada del Distribuidor Productos Biogénicos, 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 ULTRAPRID.
- ANEXO No. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 2015-0113-TRA-PI de la marca METSULFOZELL y certificación notarial de página web de la página web de Suarez y Asociados.

CUARTO. 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, considera este Tribunal que para acreditar ese uso anterior debe demostrarse su ejercicio dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que el 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 desarrollará 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 que nos ocupa “**TRIPZELL**”.

QUINTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “TRIPZELL”, 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 TRIPZELL.

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 "TRIPZELL." 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 característica de notoriedad a la marca “**TRIPZELL**” en clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional. La característica 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 sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

SEXTO. ANÁLISIS DEL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO MARCARIO “TRIPZELL” DE LA EMPRESA OPOSITORA. Respecto del uso anterior del signo pretendido por 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 si logró demostrar, en forma fehaciente, el uso anterior de la marca que se discute. De este modo, con la prueba aportada a folios 52, 54 y 92 a 104 se acredita que el signo ha sido usado de manera real y efectiva 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 “**TRIPZELL 20 SC**”,



como insecticida, en fecha 7 de enero de 2010, bajo el registro número 8702314, con fecha de vencimiento 7 de enero de 2020, el cual se comercializa en presentaciones de 0.5, 1, 2, 5 y 10 litros (folios 52 y 54), 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 propuesta “**TRIPZELL**” en Costa Rica, desde el 13 de abril del 2010.

De tal forma, analizado integralmente todo este elenco probatorio, considera este Tribunal que sí resulta prueba fehaciente para demostrar no solo el uso anterior en el comercio del signo dicho, sino también el derecho de prelación de la marca “**TRIPZELL**”, toda vez que se trata de documentos idóneos e indubitables aportados por parte de la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** Partiendo de ello, lleva razón la empresa apelante **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior a la solicitud del signo distintivo que con esa misma denominación ha solicitado como marca de comercio la empresa Suarez y Asociados S. A.

Ante esta situación es evidente para este Órgano de Alzada que la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.**, es merecedora del signo y por esto debe otorgarse a esta en las clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional, **con la limitación de productos propuesta** en el escrito presentado ante este Tribunal el 25 de agosto de 2015, tal como lo establecen los incisos a) del artículo 4, e inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, confiriéndole con ello la protección y la exclusividad sobre el signo distintivo “**TRIPZELL**”.

Así las cosas, por los motivos señalados en esta resolución, considera este Tribunal que no le asiste razón al Registro al considerar que no se demostró el uso anterior del signo “**TRIPZELL**”, por parte de la empresa opositora y en razón de esto 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.**, en consecuencia **debe revocarse** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:20:16 horas del 12 de febrero de 2015 y **admitir la oposición incoada** contra el signo “**TRIPZELL**” solicitado por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.**, que fuera tramitado por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente 2014-3433, el cual debe **ser rechazado**. Asimismo, **deben admitirse** las solicitudes de inscripción del signo “**TRIPZELL**” en las clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional, que fueron presentadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** y tramitadas bajo los expedientes números 2014-4735 y 2014-4736.

SÉTIMO. 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.**, en razón de ello **SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:16 horas del 12 de febrero de 2015, para que **sea admitida la oposición** incoada contra la solicitud de registro del signo “**TRIPZELL**” presentada por la empresa **SUAREZ Y ASOCIADOS, S.A.** y tramitada bajo el expediente **2014-3433**, la cual **se rechaza**. En consecuencia, **se acogen** las solicitudes de inscripción del



signo “TRIPZELL” en las clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional, que fueron tramitados bajo los expedientes número **2014-4735** y **2014-4736**, presentadas por la empresa **ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.** en virtud de que se tiene por demostrado el uso anterior del signo por su parte y que en razón de ello goza del derecho de prelación para obtener este registro. Se da por agotada la vía administrativa. **El Juez Alvarado Valverde consigna Nota.** 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

NOTA DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito concuerda con todos los argumentos de fondo y forma del voto; no obstante dejo constancia de que conforme fue esgrimido como agravio por parte de la apelante; en este caso, queda suficientemente demostrada una relación comercial previa entre la empresa Agroquímicos Genéricos Agrogen S. A. y la empresa apelante; siendo que el solicitante: Suarez y Asociados Sociedad Anónima –por su propia afirmación (ver folio 120)- indica que actúa en nombre de su cliente AGROGEN S.A. cuando solicita la marca Tripzell.

Establecidas estas relaciones, las cuales quedan acreditadas del expediente; al momento de la solicitud, existía todo un conocimiento previo del origen del signo que se pretendía, debido



a la relación comercial previa, y, por tanto, para el suscrito se configura como una solicitud de inscripción que pretende consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas.

Por todo lo anterior, y por ser parte de los agravios de la apelante, hago constar el presente análisis; sin que incida en las consecuencias jurídicas de lo resuelto en el contenido del presente voto. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33