



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0596-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ALINA acumulado con solicitud de registro como marca del signo ALINA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AGROQUÍMICOS (diseño)

Marcas y otros signos

ALINA Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos, apelante Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de orígenes acumulados N° 642-2010 y 4006-2010)

VOTO N° 383-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos (ALINA), organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, veintidós segundos del dos de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de enero de dos mil diez, el Licenciado Federico Tinoco Brenes, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos veintiocho-cero seiscientos veintiséis, representando a la empresa Intergeo S.A., organizada y existente de conformidad con



las leyes de la República Oriental del Uruguay, solicita se inscriba como marca de servicios el signo **ALINA**, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de lobby comercial, servicios de promoción de la fabricación y distribución de productos agroquímicos.

SEGUNDO. Que en fecha seis de mayo de dos mil diez, la Licenciada Faith Neurohr, representando a la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos (ALINA), se opuso al registro solicitado; siendo que en la misma fecha y representación indicada



solicitó el registro de [redacted] para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de lobby comercial, servicios de promoción de la fabricación y distribución de productos agroquímicos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las quince horas, treinta minutos, seis segundos del primero de junio de dos mil once resolvió tramitar acumuladamente ambos expedientes; y por resolución de las catorce horas, nueve minutos, veintidós segundos del dos de junio de dos mil once, decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintiuno de junio de dos mil once la representación de la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y el recurso de apelación admitido para ante este Tribunal por resolución de las doce horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del cuatro de julio de dos mil once.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que la asociación recurrente no demostró el uso de su marca en Costa Rica.
2. Que la asociación recurrente no demostró la notoriedad del distintivo que opone.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no se da ninguno de los supuestos necesarios para quebrar la prelación basada en el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, declara sin lugar la oposición planteada por la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos en contra de la solicitud de registro de la empresa Intergeo S.A., la cual se acoge, y a su vez se rechaza la solicitud de registro de la asociación apelante por colisionar con los derechos previamente otorgados.

Por su parte la apelante manifiesta tener un mejor derecho de prelación por el uso que de previo le han dado a la marca y debido a su notoriedad, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos e identidad en los servicios.



CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), posibilita a terceros oponerse a una solicitud de registro con base en una marca no registrada en dos situaciones específicas, que son el uso anterior realizado en Costa Rica y la notoriedad del signo opuesto en alguno de los países miembros del Convenio de la Unión de París, artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y e) y 17 de la Ley de Marcas. Habiendo sido alegadas ambas situaciones por la apelante en defensa de su mejor derecho a obtener el registro solicitado, se pasan a analizar cada una de ellas.

La oposición basada en el uso anterior de la marca está regulada en la Ley de Marcas en sus artículos 4 inciso a), 8 inciso c) y 17, en donde se crea un sistema para establecer la prelación entre dos solicitudes, a través del cual se dirime quien tiene el mejor derecho a obtener un registro marcario según se demuestre el uso en el comercio de buena fe desde la fecha más antigua. Tal sistema implica que el uso ha de demostrarse realizado en Costa Rica (en dicho sentido ver los Votos de este Tribunal números 787-2011, 1242-2011 y 1044-2012) y de previo a la fecha de presentación de la solicitud a la cual se opone, imponiéndose el sometimiento a la calificación registral del signo que se señala usado previamente en el comercio por parte del oponente. En el presente asunto, el uso que se alega lo es allende nuestras fronteras, y por ende no es capaz de abroquelar una prelación basada en el supuesto contenido en el inciso a) del artículo 4 de la Ley de Marcas. El uso fuera de Costa Rica solamente puede ser relevante cuando éste ha conllevado a que la marca opuesta haya adquirido la categoría de notoria, lo cual se pasa a analizar a continuación.

Sobre la oposición basada en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, tenemos que dicho inciso – que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los



ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento) y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta.



La documentación visible de folios 368 a 375 no resulta ser prueba directa que compruebe o el uso previo de la marca en Costa Rica o su notoriedad en algún país parte del Convenio de París, de ella tan solo se puede inferir que algunas empresas costarricenses conocen de las actividades que



realiza ALINA en su función de Asociación, más no que la marca haya sido usada en el país para distinguir servicios de lobby comercial, servicios de promoción de la fabricación y distribución de productos agroquímicos, o que dicha marca haya alcanzado notoriedad o renombre en algún país respecto de la prestación de tales servicios. Además, la documentación aportada carece de las formalidades inherentes que debe poseer la prueba que ante la Administración se presente para demostrar un hecho alegado, como lo son la autenticación de las firmas de las personas declarantes en las cartas aportadas y documentación legal que compruebe su personería jurídica o al menos un ligamen con las empresas que se dicen representar; y habiéndose dado oportunidad para enmendar la insuficiencia e informalidad probatoria denotada por este Tribunal en la etapa de estudio del expediente mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil trece, donde además se pidió prueba idónea referente a las actividades en el país de ALINA, ésta fue desaprovechada, por lo que no fue comprobada ni la notoriedad del signo opuesto y no registrado en Costa Rica, ni un uso a nivel nacional según lo requiere el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Siendo que ni se demostró el uso previo en Costa Rica ni la notoriedad de la marca en un país de la Unión de París, debe resolverse este asunto como según la prelación que se establece en el inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, sea la basada en la máxima jurídica que reza “primero en tiempo primero en derecho”, por lo tanto, al haberse presentado a registrar de primero la solicitud de la empresa Intergeo S.A., ésta es la que ha de registrarse, por ende lo solicitado por la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos debe ser rechazado, ya que el servicio que se pretende hacer distinguir es idéntico, así como idéntico es el elemento denominativo dentro de la construcción del signo.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, veintidós segundos del dos de junio de dos mil once, la cual se confirma, acogándose el registro solicitado por la empresa Intergeo S.A. de la marca de servicios ALINA, y denegándose el registro de la marca



solicitado por la asociación apelante. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.06

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36