



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0847-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CLORFOS (DISEÑO)”

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 8750-09, 2075-10 y 2077-10)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 787-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Avenida (CRA. 68) No. 37B-31 Sur, Bogotá Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y catorce segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de



Guatemala, domiciliada en Anillo Periférico 17-36 Zona 11, Ciudad de Guatemala, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 8750-2009, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; *“productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas”*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día once de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, fundamentada en sus registros de la marca “**CLORFOS**” en Colombia, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, y asimismo el uso anterior de la marca “**CLORFOS**”, propiedad de su representada y por último que no se puede dejar de lado los intereses y los derechos de los consumidores ya que al inscribir la marca “**CLORFOS**” representaría un engaño al consumidor que obviamente no tendría elementos para diferenciar el producto original de su representada del producto que copia “**CLORFOS**”. Como fundamento legal de sus oposiciones citan los artículos 4 y 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que igualmente en fecha once de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**”, bajo los expedientes de origen números 2075-2010 y 2077-2010, en las clases 05 y 01 de la nomenclatura internacional, 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”, y; “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; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria” respectivamente, y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintinueve minutos y catorce segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) *se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2009-8750 por el señor AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CLORFOS (DISEÑO)”*; en clase 5 Internacional; presentada por el señor JORGE ARTURO BRANDT en representación de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge. II.- Se rechazan las solicitudes de inscripción de la marca “CLORFOS”** en clases 05 y 01, expedientes número: **2010-2075 y 2010-2077** respectivamente, solicitadas por el señor **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, los cuales fueron acumulados en el presente asunto. (...) **NOTIFÍQUESE** (...)”.

QUINTO. Que el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de



las catorce horas del veintiocho de enero del dos mil once, 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza 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 acumuló los expedientes de mérito sean los números **8750-2009, 2075-2010 y 2077-2010**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente 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.- Como probado se tiene el hecho número 1 del Considerando Primero de la resolución aquí recurrida en cuanto a la legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.

2.- Que en fecha siete de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 8750-2009, en la clase 05 de la nomenclatura internacional.

3.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS (DISEÑO)**” presentada en la clase 05 bajo el expediente No. **8750-2010**, por el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Químicos y Lubricantes S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 26, 27 y 28, los días 8, 9 y 10 de febrero del 2010 (ver folio 01).

4.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**”, y que con fecha 11 de marzo del 2010, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**”, bajo los expedientes de origen números **2075-2010** y **2077-2010**, en las clases 05 y 01 de la nomenclatura internacional, respectivamente, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

5.- Que los edictos de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**” antes citadas, presentadas por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 128, 129 y 130, los días 2, 5 y 6 de julio del 2010 (ver folios 49 y 53).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**”.



CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa oponente **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada, razón por la cual consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS (DISEÑO)**”, bajo el expediente No. 8750-2009, presentada por el Apoderado de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**; asimismo, y por no lograr la empresa oponente demostrar el uso anterior de su marca, rechazó de plano las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS**”, bajo los expedientes Nos. 2075-2010 y 2077-2010, presentadas por la Apoderada de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

“(…) Ahora bien, en el asunto bajo estudio, la empresa oponente aporta algunos documentos para demostrar el uso anterior de la marca CLORFOS tales como:

- *Certificación de la marca CLORFOS clase 5 registrada en Colombia.*
- *Certificación de la marca CLORFOS clase 1, en proceso de registro en Colombia.*
- *Proyectos de etiquetas a color del producto que protegerá la marca CLORFOS.*
- *Copia de la licencia de venta número 4205 obtenida ante el ICA en Colombia.*
- *Copia de la licencia de venta número 4175 obtenida ante el ICA en Colombia.*
- *Material publicitario publicado en la revista AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS.*
- *Registro Sanitario de los productos que amparará la marca CLORFOS.*

No obstante el mismo no queda comprobado en virtud de que la prueba aportada consiste en simples fotocopias sin certificar ni legalizar, igualmente el punto a analizar



en este caso gira en torno al lugar donde se debe dar ese uso previo, para lo cual es incoado el principio de territorialidad plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (...)

Considera el Registro, que el aquí impugnante con la prueba aportada no demuestra el uso de sus marcas en Costa Rica, ni en otros países, 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 citado, 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 da en el asunto bajo estudio. (...)”

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó que su representada es titular en Colombia de la marca “CLORFOS”, para lo cual aporta una serie de prueba con el fin de demostrarlo y asimismo comprobar el derecho de uso anterior que tiene Laboratorios Chalver sobre dicha marca, así como el claro derecho de prelación por éste, alegando además riesgo de confusión y de asociación debido a sus identidad gráfica fonética e ideológica, además de la notoriedad de la marca CLORFOS, fundamentando sus alegatos en los artículo 4, 8 incisos a) y b) y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.



El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema 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 de la 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. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. 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, 1999: pág. 142)

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: **“Artículo 4.- (...) 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 (...)”**



En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la empresa apelante no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca alegada en Costa Rica, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, no sólo porque la prueba que consta de folios 101 a 105, de 117 a 126, y la de los documentos que constan de folio 106 a 125, “**no lo demuestran de manera real y efectiva**”, sino porque además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que la marca sea notoria, lo cual tampoco con la prueba aportada se demuestra tal característica. Por ende, dadas las condiciones antes señaladas, se resuelve por una simple prelación de la marca pedida por Químicos y Lubricantes S.A., por encima de la solicitada por la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico; sí teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**CLORFOS (DISEÑO)**”, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente.

SEXTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE NULIDAD CONCOMITANTE PLANTEADA POR LA RECURRENTE.

Según lo disponen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, las nulidades se interpondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento y en el caso de nulidad de resoluciones, deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas. Igualmente el artículo 197 señala: “*La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales*”.

En el presente caso, la gestión de nulidad, fue interpuesta por la recurrente con el recurso que



procedía, limitándose a indicar que solicita la nulidad concomitante sin hacer referencia a los motivos en que se fundamenta su solicitud, sin embargo, analizada la resolución impugnada, este Tribunal no observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación y la nulidad concomitante interpuestos por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y catorce segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación y la nulidad concomitante interpuestos por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y catorce segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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