

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0400-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca “LABIMED LABORATORIO CLINICO (Diseño)”

MARÍA JOSÉ CARVAJAL CARVAJAL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-3224, 99131)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N. 0044-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por **María José Carvajal Carvajal**, mayor, casada, doctora en Microbiología, con cédula de identidad número 1-1206-954, en su condición de titular del nombre comercial “**LABIMED LABORATORIO CLÍNICO (diseño)**”, con registro **245330**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:51 horas del 19 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2015, la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, con cédula 1-1149-188, en representación de **GUSTAVO ADOLFO SANABRIA ROMERO**, mayor, casado una vez, con cédula 1-835-580, microbiólogo y vecino de San Antonio de Belén, solicitó la **declaratoria de nulidad** del nombre comercial “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**” con Registro No. **245330**, registrado el 31 de julio de 2015 e inscrito a nombre de **MARÍA JOSÉ CARVAJAL CARVAJAL**.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial procedió a dar traslado de la solicitud mediante resolución de las 14:27:23 horas del 7 de diciembre de 2015, y producto de esta audiencia se apersonó la licenciada **Liliana Alfaro Rojas**, en representación de la titular del



registro cuya cancelación se promueve en estas diligencias.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:39:51 horas del 19 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la acción de nulidad interpuesta por **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto **María José Carvajal Carvajal**, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a favor de **María José Carvajal Carvajal**, los siguientes signos distintivos: **a)** Nombre comercial “



” con registro **245330**, desde el 31 de julio de 2015 para proteger “*un establecimiento comercial dedicado a los servicios clínicos especializados de laboratorio todos relacionados con dicho propósito, pudiendo abrir sucursales en diversas partes del territorio nacional. Ubicado en San José, San Pedro, Lourdes de Montes de Oca, diagonal a Pali, Centro Comercial Dollaco, local esquinero número 4*” (folio 46 de Legajo de

apelación); **b)** Marca de servicios “” con registro **211132**, vigente desde el 22 de julio de 2011 y hasta el 22 de julio de 2021, para proteger en clase 44 “*un*



laboratorio clínico” (folio 48 de Legajo de apelación); c) Señal de propaganda “



” con registro **245381**, en clase 50 y vigente desde el 3 de agosto de 2015 “*Para promocionar un Laboratorio Clínico con los servicios todos relacionados con la finalidad del laboratorio clínico, en relación a la marca “LABIMED” en clase 44, según número de registro 211132*” (folio 50 de Legajo de apelación)

2.- Que el gestionante **Gustavo Adolfo Sanabria Romero** con cédula 1-835-580 otorgó poder especial administrativo para actuar ante el Registro de la Propiedad Industrial, a favor de la **licenciada Montserrat Alfaro Solano** con cédula 1-1149-188, desde el 18 de marzo de 2015, el cual fue debidamente autenticado por el licenciado José Fernando Fernández Alvarado el 1º de abril de 2015, (folios 124 a 125).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra rechazada de plano la solicitud



Laboratorio Clínico LABIMED

de registro del signo “ ”, presentada el 10 de setiembre de 2013 por **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**, para proteger y distinguir en clase 49 “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de laboratorio, ubicado en no indica*” (folio 44 de legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal alguno que resulte de interés para la resolución de este caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el gestionante Dr. Gustavo Adolfo Sanabria Romero logró demostrar el uso anterior, real y efectivo en Costa Rica de su nombre comercial LABIMED, que data de julio del año 2003. Con ello acreditó que el signo con registro número **245330**; cuyo titular es María José Carvajal Carvajal, se inscribió en contravención de lo dispuesto en los artículos 8 inciso d) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello declara su nulidad.



Inconforme con lo resuelto, la recurrente alega en sus agravios que en este procedimiento se verifica la nulidad de las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial porque la abogada directora de la parte solicitante **carece de capacidad y legitimación para actuar en nombre del gestionante**, ya que el poder que refiere le fue otorgado en el año 2013 para otras diligencias marcarias y por ello carece de validez, porque no existe un mandato formal y preciso que la faculte como apoderada para solicitar la cancelación del nombre comercial con registro 245330.

En relación con el recurso de revocatoria que fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial, la apelante manifiesta que; **en una evidente violación al debido proceso, la prueba que aportó fue rechazada sin pronunciarse** sobre ella. Aunado a esto reclama que **se denegó la inspección ocular que solicitó** con el fin de recabar pruebas. Tampoco se pronunció sobre las referencias y pruebas aportadas en relación a anteriores expedientes de cancelación promovidos por el señor Sanabria en contra de los signos propiedad de su representada, bajo registros 213329 y 211132. Además, en la resolución se refiere a un establecimiento, pero existe duda respecto del logotipo que utiliza el señor Sanabria, quien nunca ha registrado ningún signo con ese logo. Agrega que, por el contrario, la ubicación de su Clínica es en San Pedro y está debidamente identificada con su logotipo, lo que concreta sus marcas ante los consumidores, por lo que no puede existir confusión con la del accionante que se ubica en Santa Ana, siendo que el Registro nunca se apersonó a dicho local comercial a verificar su existencia, por lo que no tiene ningún parámetro para comparar y valorar el riesgo de confusión.

Señala que la Autoridad Registral **omitió manifestarse sobre la calificación registral** efectuada como parte del procedimiento de inscripción de sus signos y sobre la clasificación de elementos figurativos asignada a su marca y al nombre comercial inscritos. Esto último, en violación al artículo 90 de la Ley de Marcas y al Acuerdo de Viena que; según manifiesta la recurrente, se aplica cuando se trata de una marca que contiene elementos figurativos, siendo éste un requisito *sine qua non* que el Registro debe valorar para analizar en su totalidad el signo marcario y aplicarle la clasificación correspondiente.



Advierte que en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial reconoce sus **derechos de autor**, y aun así se contradice cuando afirma que “...*como derechos marcarios no garantiza su inscripción...*” Siendo que, con fundamento en el Convenio de Berna, su representada efectivamente posee un derecho autoral sobre el logotipo incorporado en el nombre comercial y por lo tanto reclama ese derecho, ya que el Registro no puede objetarlo, ni cancelarlo, por cuanto no tiene competencia para ello, porque se trata de un derecho consolidado (derecho moral y patrimonial) que nace a partir de su creación.

Afirma que no existe prueba alguna de que los consumidores hayan sufrido confusión y por ello no puede cancelarse su nombre comercial, porque no hay ninguna nulidad en el procedimiento de otorgamiento, no hay ningún derecho anterior inscrito, nunca se opusieron dentro del período de ley, ni demostraron interés alguno en registrar sus marcas con anterioridad a los derechos de su representada, ni ha demostrado el accionante que se le cause algún perjuicio ni desviación de su clientela. Por ello, estando su nombre comercial inscrito, el Registro de la Propiedad Industrial no puede desinscribirlo porque ya se lo otorgó y solo podría hacerlo el interesado mediante un proceso contencioso administrativo, ya que no hubo oposición de su parte dentro del procedimiento legal que lo concedió.

Manifiesta que no se puede rechazar su argumentación de que en este asunto ya se produjo **cosa juzgada**, por cuanto su signo fue concedido por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y conocido por el Superior Jerárquico que es el Tribunal Registral Administrativo, siendo que su Director no tiene competencia para ignorar y variar los votos del Tribunal. Fundamenta este agravio de que existe cosa juzgada, indicando que su nombre comercial está incorporado en una resolución del Tribunal Registral Administrativo anterior, relativa a la marca del mismo nombre e inscrita bajo el número **211132** en clase 44, dentro del expediente registral **11/0002-077655** de fecha 5 de marzo de 2012, mediante el cual se rechazó la gestión de cancelación que fue promovida por el aquí accionante y que dicho pronunciamiento constituye cosa juzgada y convalida el derecho de su representada, por ello no puede ser cuestionado nuevamente por el propio Registro. Con fundamento en estos agravios, solicita sea acogido su recurso.



Por su parte, la **licenciada Montserrat Alfaro Solano**, en representación del solicitante manifiesta que el derecho sobre el nombre que protege un establecimiento comercial se adquiere con su primer uso en el comercio, siendo que su registro es facultativo, toda vez que tanto en el artículo 67 de la Ley de Marcas, como en el **artículo 8 del Convenio de París**, se establece que el titular “*podrá*” solicitar su inscripción y que “*...será protegido (...) sin obligación de depósito o registro...*” Afirma que su representado ha utilizado el nombre comercial Laboratorio Clínico Labimed, para distinguir un Laboratorio Clínico, desde el año 2003 y hasta la fecha. Por ello cuenta con un derecho preferente frente a quien desee registrar uno similar y que haya sido utilizado con posterioridad. En este sentido, el derecho del titular de una marca inscrita sucumbe ante la existencia de quien demuestre tener mejor derecho con fundamento en su uso anterior. La licenciada Alfaro Solano hace una relación de la prueba que ha aportado con el fin de demostrar el uso anterior. Sostiene que éstos elementos probatorios cumplen con los tres requisitos fundamentales para valorar la prueba, a saber: requisito subjetivo, requisito temporal y requisito material. Con fundamento en ello manifiesta que el signo que se pretende anular fue inscrito en contravención del artículo 8, inciso c) de la Ley de Marcas y solicita que se ordene su anulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la referida ley, se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de María José Carvajal Carvajal y en consecuencia se mantenga la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La esencia del derecho de exclusiva que una marca confiere a su titular y la protección que se despliega con su uso, en relación con las marcas de otros productos similares, es el hecho de no provocar confusión en el público consumidor, permitiéndole ejercer libremente su decisión de consumo.

De tal manera, conforme a lo dispuesto en el numeral **8 inciso c)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: **el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien tenga ese uso previo, la posibilidad de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que



goza el titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haberla usado antes. Sobre este punto la doctrina ha expuesto que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Ahora bien, define el **artículo 2** de nuestra Ley Marcaria define el nombre comercial: *“Signo denominativo o mixto **que identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* (cursiva, negrita y subrayado no son del original). En el mismo orden de ideas, el **numeral 65** de la Ley citada dispone: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativa a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”* (cursiva y subrayado no son del original); a lo que agrega el **ordinal 68** del mismo cuerpo legal: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registraran en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas... El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley...”* (cursiva no es del original).

Por su parte, establece el **ordinal 66** del mismo cuerpo legal: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento*



de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...” (cursiva y subrayado no son del original) A lo cual -de inmediato-, debemos agregar lo advertido por el **artículo 64** de nuestra Ley Marcaria: “*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento comercial que lo usa*” Y, además, regula el **numeral 41** del Reglamento de la Ley de Marcas que: “*Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Aplica, entonces, el artículo 20 del citado Reglamento y, por tanto, los numerales 14, 7 y 8 de la Ley de Marcas. Es decir que, **en materia de nombres comerciales, el derecho exclusivo se adquiere, no con la inscripción, sino por su primer uso en el comercio, tal como afirma el gestionante que sucede en el caso sub examine.**

En otro orden de ideas, tal como fue desarrollado por este Tribunal en el **Voto N° 638-2014** de las 13:30 horas del 11 de setiembre del 2014 (en el que a su vez cita el Voto 347-2006 de las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006), respecto de los sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca:

“... en el derecho marcario existen, básicamente, dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado. Este tema fue desarrollado por este Tribunal, entre otros, en el **Voto 347-2006** de las nueve horas del 30 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

“...**CUARTO. De los diferentes sistemas por medio de los cuales se protegen los derechos sobre marcas.** Existen básicamente dos sistemas por los cuales se reconoce y protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos: **i)** Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y **ii)** los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la



misma.

*Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: i) **El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y ii) **El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.*

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N°. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículos 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

(...)

*Finalmente, es importante decir que, tal y como lo instituye el artículo 4 de la Ley de cita, **el empleo y Registro de marca para comercializar productos o servicios es facultativo**; de tal manera que pueden existir en el mercado marcas no registradas pero éstas, no contarán con la oponibilidad propia de la inscripción registral, salvo en el supuesto del artículo 17, para el caso concreto de la oposición con base en una marca no registrada.*

*Corolario de lo antes expuesto, es que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un **sistema registral atributivo**, respecto del nacimiento de la titularidad de una marca, respetando el uso previo de la misma para ciertas situaciones taxativamente establecidas en la Legislación. **Tal sistema registral, no solamente genera el punto de partido de la existencia del derecho sobre una marca, sino también el de protección de ese derecho...**" (Voto 347-2006 de las 9 horas del 30 de octubre de 2006)*



Sobre este mismo tema, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205) (...)” (**Voto N° 638-2014 del Tribunal Registral Administrativo**).

Esta última situación, referida en el relacionado voto, se extiende en materia de nombre comercial, de acuerdo con lo reglado por el ordinal 64 de la Ley de Marcas, según ya fue advertido líneas atrás.

A mayor abundamiento sobre este tema, el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, manifiesta que:

“... 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”.

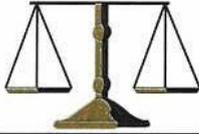
*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).***

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Con el fin de lograr el abordaje de los múltiples y reiterativos agravios expresados por la parte recurrente, considera oportuno este Órgano de Alzada referirse a ellos agrupándolos en los siguientes contenidos:

I.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR EN ESTAS DILIGENCIAS. En relación con el agravio de la falta de legitimación y defectuosa representación de la parte gestionante, dado que -según afirma la apelante- no es válido el poder aportado por la licenciada Alfaro Solano. Debe atenderse la recurrente a lo establecido en los artículos 82 y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y sus reformas (en adelante Ley de Marcas), **normativa posterior y especial -frente al Código Civil-, con rango de ley,** que disponen en lo que aquí interesa:

“Artículo 82. Representación. (...) Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizados originalmente.” (Cursiva y subrayado no son del original).

“Artículo 82 bis. Poder para propiedad industrial. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.



(...)

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Consta a folios 124 y 125 del expediente registral el poder otorgado por el señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, con cédula de identidad 1-835-580, a favor de las abogadas Monserrat Alfaro Solano y Paola Castro Montealegre, en los términos advertidos por la Ley Marcaria, toda vez que se encuentra debidamente autenticado por el licenciado José Fernando Fernández Alvarado. Por ello, este Tribunal no encuentra nulidad alguna al respecto y en consecuencia ratifica lo advertido por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de la capacidad y representación del gestionante.

II.- SOBRE EL DERECHO DE PRELACIÓN. Al respecto, ya este Tribunal ha sostenido su línea jurisprudencial, dentro de otros en el relacionado **Voto 638-2014** de las 13:30 horas del 11 de setiembre de 2014, indicando:

“...SOBRE Y NUESTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN MARCARIA. De previo a entrar al análisis del caso concreto, resulta importante un pequeño análisis sobre el principio de **prelación** contenido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como de su aplicación a su objeto de protección definido en su artículo 1º de la siguiente manera:

“Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”



En relación directa a lo establecido en el artículo 4 de esta misma ley, la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma:

“Artículo 4º. Prolación 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 invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.**” (Agregado el énfasis)

Adicionalmente, en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina en forma clara el alcance de los derechos de exclusiva que se originan con la inscripción del signo:

“Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del **derecho exclusivo de impedir que**, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...), para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, (...), para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos...”(Agregado el énfasis)”

(...)

Bajo esta tesis, la Ley de Marcas que nos rige otorga un **derecho de prelación** para obtener el registro de un signo marcario a quien presente primero la correspondiente solicitud, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, concede un **derecho de exclusividad** a favor del titular una vez que ha obtenido su registro, lo cual le permite oponerle ante terceros que pretendan



utilizarlo en el comercio para productos o servicios similares...” (Tribunal Registral Administrativo, **Voto N°. 638-2014** de las 13:30 horas del 11 de setiembre del 2014).

III.- SOBRE LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS A ESTE EXPEDIENTE Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO NACIONAL. Revisada que fue por este Tribunal, la prueba aportada por la recurrente -visible a **folios 185 a 347** del respectivo expediente administrativo-, no consta que se hallen incluidos documentos probatorios idóneos y suficientes respecto de anteriores expedientes de cancelación, promovidos por el señor Sanabria Romero en contra de los signos marcarios propiedad de la aquí apelante, **en los que se haya resuelto de manera definitiva el fondo del asunto**; amén de que, nuestra Ley Marcaria en su **numeral 37** regula lo referente a la nulidad de registros marcarios, estableciendo las situaciones fácticas y los efectos jurídicos normativos correspondientes, **otorgando incluso, la competencia administrativa al Registro, para declarar la eventual nulidad**, sin que referirse a una eventual “cosa juzgada” en esta materia, de donde se sigue que el solicitante por nulidad estaba facultado para hacerlo, puesto que no ha sido aportada prueba alguna en que conste resolución final de este Tribunal que haya conocido sobre el mismo fondo de este asunto, y que pudiera existir coincidencia procesal entre los presupuestos subjetivos, objeto y causa.

De este modo lo dispone el citado ordinal 37 en lo que aquí interesa: *“Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...) La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro...”* (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

La aquí apelante manifiesta que el accionante por nulidad, nunca se preocupó por inscribir el nombre comercial en disputa, y que en cambio ella sí logró tal inscripción. **En este sentido debemos hacer referencia al tema de los principios registrales**, y en particular al **principio de inscripción**; tal y como advertimos, del **numeral 64** de nuestra Ley Marcaria. En este sentido, comparte este Órgano de Alzada lo afirmado por la representación de la



parte gestionante, con fundamento en los **artículos 67** de esta misma ley, así como del artículo 8 del Convenio de París de donde se desprende que la inscripción en esta materia no es obligatoria, la cual por el contrario es voluntaria:

“Artículo 8. [Nombres comerciales].

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”

De donde proviene la antítesis doctrinal entre la inscripción que condiciona el nacimiento del derecho y la que simplemente lo declara (inscripciones *constitutivas* y *declarativas*); de donde se sigue -tal y como ya se anotó-, que en nuestro sistema **en materia de nombres comerciales el derecho se adquiere por su primer uso en el comercio**, sin que sea obligatoria su inscripción, puesto que incluso la inscripción posterior de un nombre comercial ya usado en el comercio -por parte de un tercero- podría ser anulado, de acuerdo con el **ordinal 37** de la Ley.

Asimismo, debe tomar en consideración la recurrente, el denominado principio **registral de especialidad**, según el cual cada uno de los Registros que forman parte del Registro Nacional debe publicar con toda exactitud el titular de cada derecho, así como los datos necesarios para precisar el alcance de los derechos inscritos y su exacto contenido, la designación inequívoca del sujeto, de donde se sigue que **cada Registro se especializa en inscribir ciertas clases o tipos de derechos**. De ahí la diferencia entre el **Registro de la Propiedad Industrial**, el **Registro de Derechos de Autor** o el **Registro de Personas Jurídicas**, entre otros. De acuerdo con lo anterior, el derecho de **nombre comercial** inscrito en el primero es resguardado y normado, de forma independiente, al inscrito en el de Derechos de Autor, y es precisamente por ello que existen legislaciones distintas para cada Registro y derecho de los mencionados; ergo, la competencia del Registro de la Propiedad Industrial existe -de acuerdo con el artículo 37 citado- para anular la inscripción de nombres comerciales, sin distinción de que estos contengan o no diseños, por ser mixtos, pues el logo incluido en un nombre comercial forma parte de aquel. Por ello, únicamente si el titular desea inscribirlo por aparte (principio de especialidad) en el Registro de Derechos de Autor está habilitado para hacerlo y con ello obtener la protección del derecho autoral que alega. En este sentido, advierte este Tribunal que, la resolución impugnada trató de explicar a la interesada los

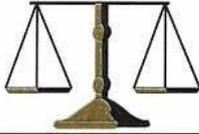


diversos conceptos involucrados. De modo que, este asunto versa únicamente sobre un derecho de nombre comercial y no sobre derechos de autor.

IV.- SOBRE LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN OCULAR. En lo referente a la inspección ocular requerida por la apelante, prohíja este Tribunal las manifestaciones realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, pues este proceso versa, **única y exclusivamente**, sobre la solicitud de nulidad de la inscripción del nombre comercial de marras, debido a que existe un nombre igual o similar **anterior en el tiempo**, aunado a su debido y constante uso por parte del accionante, a partir del 2003; situación fáctica que se logra comprobar de manera fehaciente y suficiente por aquel solicitante.

De la misma manera, mediante la prueba aportada por la aquí apelante, se logra determinar que el uso del nombre comercial inscrito a su favor (con registro 245330), inicia en el 2011, **por lo que una inspección ocular pierde toda relevancia**. Advierta la recurrente que en este asunto no se está negando la existencia del establecimiento comercial protegido por el nombre comercial que se solicita anular. Tampoco se alega que el mismo no se encuentre en uso por parte de su titular, sino más bien, se ventila la nulidad de tal inscripción registral, por existir un uso anterior de ese mismo nombre comercial por parte de un tercero con mejor derecho.

En todo caso, **la regla general de derecho advierte que, la inscripción no convalida los actos nulos**; de modo que, si el accionante logró comprobar mediante prueba idónea y suficiente que había adquirido el derecho exclusivo sobre aquel nombre comercial, entonces lo adquirió en razón de su primer uso en el comercio, sin necesidad de que existiera inscripción registral, pues así lo habilita el ordinal 64 advertido. Tampoco versa este asunto sobre la profesionalidad de la titular del nombre comercial inscrito, ni sus labores para proteger sus derechos marcarios, ni sobre su apego o no al ordenamiento jurídico nacional respecto de su establecimiento comercial; **sino única y exclusivamente sobre si existe un tercero con mejor derecho de obtener a la protección registral por encima del nombre comercial ya inscrito por la aquí recurrente**.



V.- SOBRE LA COSA JUZGADA EN EL CASO BAJO ESTUDIO. Este Tribunal sostiene que no existe cosa juzgada en el caso sub examine porque, en sede administrativa, es posible revisar de nuevo una situación fáctica que adolece de cualquier nulidad, **pero que aún no ha sido declarada mediante resolución final**, en este caso, nulidades de las advertidas por los numerales 7 y 8 de la Ley Marcaria, en relación con sus artículos 64 y 37.

La recurrente señala que ya este Tribunal había conocido una solicitud **semejante**, en donde se rechazó la gestión de cancelación promovida por el aquí accionante, **pero no manifiesta ni comprueba que esa acción se rechazara por el fondo**, es decir, este Órgano de Alzada rechazó la solicitud de cancelación por otros motivos, **sin conocer el fondo del asunto por nulidad del registro**. En este sentido, no aporta la apelante prueba de la resolución final donde conste que se conoció por el fondo (nulidad) este asunto, **con coincidencia de sujetos, objeto y causa procesal, para que pudiera operar la excepción de cosa juzgada formal**.

Sobre este tema el Tribunal ya ha sostenido en línea jurisprudencial:

*“...I.- **SOBRE LA COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA.** La representación de la empresa titular del signo cuya nulidad se solicita (...) alega que ya el Registro y este Tribunal conocieron este asunto mediante el Voto (...), en donde se discutieron los aspectos de notoriedad y uso anterior que arguye la solicitante (...). Afirma que, en esa resolución, este Tribunal concluyó que el registro del signo propuesto por su representada no contraviene lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, resolviendo en forma definitiva y declarando el agotamiento de la vía administrativa, en razón de ello no pueden conocerse nuevamente los argumentos de la solicitante porque ya se produjo cosa juzgada administrativa, toda vez que hay identidad de causa, objeto y sujeto. Al respecto, considera este Órgano de Alzada que en el presente asunto no hay identidad de causa, toda vez que el objeto discutido anteriormente lo fue la **solicitud de inscripción** de la marca y **la oposición** de la empresa internacional a este registro con fundamento en la invocada notoriedad de su marca, lo cual no demostró y por este motivo la marca de (...) se inscribió. Por el contrario, en el caso que ahora nos ocupa, el objeto de discusión es la eventual*



***nulidad del signo con registro N°** (...), por existir alguna probabilidad de que se haya inscrito en violación de los artículos 7 y 8 de la Ley de citas. Por lo expuesto, aclara este Órgano Superior, en este caso no existe cosa juzgada administrativa por cuanto no se dan los presupuestos para ello, dado lo cual se procede al conocimiento de objeto central indicado.” (Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 638-2014 de las 13:30 horas del 11 de setiembre del 2014).*

Y en el mismo sentido se aplica este criterio al caso de estudio, toda vez que -se reitera- no existe alguna resolución por el fondo que haya dado fin a la discusión sobre la nulidad del signo con registro 245330.

VI.- RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN QUE PERMITIÓ EL REGISTRO DEL SIGNO CUYA NULIDAD SE PRETENDE. Con relación a la calificación que obtuvo el nombre comercial de la aquí recurrente, se trata de un procedimiento en donde el Registrador examina; única y previamente, la solicitud del signo y el cumplimiento de todos los requisitos de ley, con la facultad de suspender o denegar las solicitudes que no se ajusten a las disposiciones del Ordenamiento Jurídico (control de legalidad). De donde se sigue que, si el nombre comercial en uso en el comercio, aún no estaba inscrito, el funcionario registral no tuvo la posibilidad de conocer la existencia fáctica de éste y su uso, para impedir la inscripción del solicitado. Ello no impide que, una vez inscrito el nombre comercial bajo registro 245330, el titular del otro nombre idéntico o similar, o como sucede en este caso: quien ostente un mejor derecho sobre el signo, pueda por la vía establecida en el artículo 37 de la Ley, solicitar la nulidad de dicha inscripción **por ser su derecho previo en el uso comercial al ya inscrito.** Tampoco dispone la Ley que la inactividad del dueño del derecho del nombre comercial, ya usado en el comercio -en sede de inscripción-, sea una causal de pérdida del mismo, salvo el caso de que, pasados los cuatro años advertidos en el artículo 37, se configure la prescripción, que podría oponerse al derecho como acción o como excepción.

De conformidad con las anteriores consideraciones, citas normativas y doctrinarias, no puede este Tribunal admitir los agravios de la recurrente y en virtud de ello se declara SIN LUGAR



el recurso de apelación interpuesto por **María José Carvajal Carvajal**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:51 horas del 19 de mayo de 2016, la cual se confirma.

SEXTO. 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 el artículo 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 **María José Carvajal Carvajal**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:51 horas del 19 de mayo de 2016, la cual se confirma para que se anule el registro 245330 correspondiente al nombre



comercial “ **LABIMED** Laboratorio Clínico ”. 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