

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0010-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la marca de servicios “vibro Lipo (DISEÑO)”

Green House S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6041-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 173-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de agosto del dos mil once.

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, mayor, casado una vez, Médico Cirujano, titular de la cédula de identidad número uno- cero quinientos cuarenta y cinco- cero setecientos treinta y tres, vecino de San José, Barrio Aranjuez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de octubre de dos mil ocho, el señor **Alfonso Rodríguez CASCANTE**, en su calidad y condición antes citadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad de la marca de servicios “**vibro Lipo (DISEÑO)**”, presentada el 12 de agosto de 2005 e inscrita bajo el registro número 156367, el día 09 de febrero del año 2007, para proteger y distinguir “*servicios médicos de vibroliposucción. Técnica reciente para liposcultura. Segura y Eficaz. El principio de la emolución consiste*

en remover y aspirar tejidos grasos respetando los otros tejidos con un proceso postoperatorio más corto”, en clase 44 Nomenclatura Internacional, vigente hasta el 09 de febrero de 2016, propiedad de la empresa **Green House S.A.**

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre de dos mil nueve, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de registro interpuesta por el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, en su condición personal, en contra de la marca de servicios “**vibro Lipo (DISEÑO)**”, registro No. 156367, clase 44 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GREEN HOUSE S.A.**, por considerar que el señor Rodríguez Cascante no tiene legitimación ad causam activa que lo valide directamente para solicitar la nulidad de la marca citada, al no demostrar ser un competidor activo del servicio que protege el registro marcario No. 156367, ni tampoco existir una situación de defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, en su condición dicha, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio ante este Tribunal, oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas del tres de marzo de dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que el señor **Alfonso Rodríguez Cascante** de calidades conocidas, tiene la legitimación requerida para haber interpuesto la solicitud de nulidad de la marca que nos ocupa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La controversia surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución del doce de octubre de dos mil seis, resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, al concluir que el señor Alfonso Rodríguez Cascante no demostró tener la legitimación ad causam activa que lo validara directamente para solicitar la nulidad de la marca que nos ocupa, ya que no comprobó ser un competidor activo del servicio que protege el registro No. 156367, ni tampoco que existiera una situación de defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción.

En el caso que nos ocupa, es criterio de este Tribunal, que el gestionante de la presente acción de nulidad marcaria, sea el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, si goza de la legitimación requerida para interponer este proceso, lo anterior en virtud de que consta en autos con la prueba aportada, así como de los dichos de las mismas partes, que en la sede judicial existe un Proceso Abreviado Civil y asimismo un Proceso Penal por Infracción a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, en contra del solicitante ya que este publicitó la técnica como parte de los servicios que este

da en su consultorio como Médico Cirujano que es y por esta razón fue demandado y denunciado, respectivamente, por la empresa **Green House S.A.**, como propietaria de la marca de servicios “**vibro Lipo (DISEÑO)**”, Registro No. 156367. (Ver Legajos de Prueba 1 y 2)

De igual forma, considera el Tribunal que la parte solicitante si está debidamente legitimada de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia emitida por este Órgano de alzada en el **Voto No. 005-2007, de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete**, al establecer:

*“(…) **En resumen**, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.*

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados. (...)”

Así las cosas, resulta necesario señalar, que la política de saneamiento seguida por este Tribunal encuentra fundamento en los principios de celeridad, economía procesal, y el criterio de conservación de los actos administrativos realizados por la Administración, cuando la omisión de alguna de sus formalidades no cause una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de la legitimación por parte del señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodríguez Cascante**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la acción de nulidad presentada por el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, en contra de la marca de servicios “**vibro Lipo (DISEÑO)**”, en **clase 44** de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, para el titular de la marca propiedad de la empresa Green House S.A.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por las razones aquí dichas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del doce de octubre del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la acción de nulidad presentada por el señor **Alfonso Rodríguez Cascante**, en contra de la marca de servicios “**vibro Lipo (DISEÑO)**”, en **clase 44** de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TNR: 00.42.06.