

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0475-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca FACIO ABOGADOS

Facio & Cañas Ltda. y otros, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente 2013-3803 registro 230209 anotación 2-100189)

Marcas y otros signos

VOTO 0273-2018

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

Recursos de apelación interpuestos por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa Facio & Cañas Limitada, con domicilio en San José, Edificio Cañas & Cañas, Barrio Tournón, cédula jurídica 3-102-027812; y por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial del licenciado Roberto Facio Sáenz, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0499-0372, y apoderado especial de la empresa Facio Abogados S.A., cédula jurídica 3-101-284015, domiciliada en San José, San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Patio, tercer piso, oficina 1, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:59 horas del 18 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2015, el licenciado Morera Víquez, de calidades y en la representación de Facio Abogados S.A., solicitó la nulidad del registro 230209, marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, propiedad de Facio & Cañas Ltda.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 10:44:56 del 04 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dicta suspensión de la tramitación del expediente, a la espera de la resolución de nulidad del expediente 2/97639; suspenso que es levantado mediante resolución de las 09:35:37 del 27 de octubre de 2016.

TERCERO. La representación de Facio & Cañas Ltda. se pronunció con relación a la solicitud de nulidad el 16 de febrero de 2017.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 14:51:59 horas del 18 de julio de 2017, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada por Facio Abogados S.A. y Roberto Facio Sáenz, así como sin lugar la solicitud de declaratoria de notoriedad solicitada por Facio & Cañas Ltda.

QUINTO. Que inconformes con lo resuelto, la licenciada Chaves Desanti y el licenciado Morera Víquez, en sus condiciones indicadas, mediante escritos presentados el 31 de julio y el 1 de agosto de 2017 respectivamente, lo impugnaron; habiendo sido admitidos los recursos de apelación para ante este Tribunal por resolución de las 08:18:41 horas del 9 de agosto de 2017.

SEXTO. A la substanciación de los recursos se les 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter de interés para la resolución:

A.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA** la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, desde el 30 de setiembre de 2013, registro 230209, y vigente hasta el 30 de setiembre de 2023, para distinguir en la clase 45 una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho (folio 29 legajo de apelación).

B.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción a nombre de la empresa **FACIO ABOGADOS S.A.** como marca de servicios el signo **FACIO ABOGADOS**, solicitada el 4 de enero de 2016 bajo el expediente 2016-0038, para distinguir en clase 45 servicios jurídicos y notariales. Actualmente se encuentra con auto de suspenso de oficio (folio 31 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos alegados y que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) Que el señor **Roberto Facio Sáenz**, haya usado en Costa Rica el signo distintivo **FACIO ABOGADOS** con anterioridad a la marca inscrita **FACIO ABOGADOS**, registro 230209, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**.
- 2) Que la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de notoriedad.
- 3) Que el signo distintivo **FACIO ABOGADOS**, propiedad del señor **Roberto Facio Sáenz** haya alcanzado la notoriedad.
- 4) La mala fe o la competencia desleal por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, en la inscripción de la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**.
- 5) La vulneración de un derecho de la personalidad del señor Roberto Facio Sáenz por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, con la inscripción de la marca **FACIO ABOGADOS**, por el uso del apellido **Facio**.

CUARTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, por considerar que este no logró demostrar su uso anterior real, efectivo y constante en Costa Rica, además que no probó que su apellido **FACIO** fuera notoriamente conocido para los servicios legales que brinda ni que se afectara algún derecho a su personalidad. Concluyó el registro que no se logró constatar la mala fe ni conductas tendientes a inducir a error a los consumidores que pudieran catalogarse como competencia desleal, ni que la inscripción de la marca **FACIO ABOGADOS**, registro 230209, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, se efectuara en contravención de algún inciso de los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Asimismo, al no lograrse comprobar que la marca **FACIO ABOGADOS**, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, corresponda a un signo notoriamente conocido, el Registro consideró verse imposibilitado a declarar la notoriedad alegada resolviendo sin lugar la pretensión al efecto.

Inconforme con lo resuelto, la representación de los apelantes en sus agravios, manifestaron lo siguiente:

La licenciada Chaves Desanti apeló parcialmente la resolución que nos ocupa, por cuanto solicitaron la notoriedad de los signos **FACIO ABOGADOS** y **FACIO & CAÑAS** de su propiedad y esta no fue declarada por el Registro, y en razón de ello alegan que, no resulta válido que se aprovechen de su prestigio.

Por su parte el licenciado Morera Víquez alega que se demostró el uso previo del nombre comercial de sus representados en los términos del artículo 64 de la Ley de Marcas, y que todas las pruebas aportadas en conjunto demuestran no solo la existencia del signo distintivo, sino también su uso. Que el permiso municipal así como el hosting de un sitio web no solo reproducen el nombre **Facio Abogados** sino que

también se realiza una actividad para los consumidores de servicios jurídicos y en razón de ello, se tiene un contrato de arrendamiento vigente desde el año 2009, una licencia, una patente y un sitio web ligados a **Facio Abogados**, por lo que es cierto que bajo el nombre **Facio Abogados**, existe y ha existido el establecimiento mercantil que se reivindica, el cual se encuentra citado en varios directorios profesionales de oferta de servicios jurídicos, lo que es más que suficiente para entender que sí ha existido el uso del nombre en cuestión.

Argumentó que el signo inscrito afecta el derecho de la personalidad de su representado, ya que lo que se inscribió como marca comercial es un apellido notoriamente conocido, y que, por lo tanto, también se solicitó la inscripción con la finalidad de perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Agregó que **Facio & Cañas Limitada** nunca ha empleado el signo **FACIO ABOGADOS**, más bien tiene el conocimiento pleno de que se han apropiado de un signo ajeno, y el hecho de que no lo haya usado en forma alguna permite concluir que el registro es lo que en doctrina de marcas se denomina como un registro defensivo, la manifestación más clara posible de mala fe constatable en este campo y que demuestra, ciertamente, que no ha mediado honestidad alguna de parte de la empresa **Facio & Cañas Limitada** al registrar un signo que no ha usado ni usará para distinguir sus servicios jurídicos, un signo de cuyo verdadero origen empresarial se deslindó en el campo pagado de setiembre de 2009, y que al ocupar las empresas un mismo nicho de mercado permite concluir que dicha apropiación ha tenido una clara motivación de competencia desleal, para concretamente privar y obstaculizar a sus competidora del uso de su nombre como marca registrada y como nombre comercial, existiendo una apropiación de un signo ajeno que configura la prohibición prevista en el numeral 8 inciso k) de nuestra Ley de Marcas.

QUINTO. NULIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas, en su artículo 2, las define como “... cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Esta atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo,

sea en cuanto a su capacidad para identificar al producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entrañe un riesgo de confusión en relación con derechos de terceros.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7 por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8 por derechos de terceros (nulidad relativa).

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.”

(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, Madrid, 2002, pág. 206)

Así, en razón del interés general de protección al consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Debe aclarar este Tribunal, de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, que el presente expediente se trata de un procedimiento de nulidad contra el registro de la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, registro 230209. En razón de lo anterior no se puede entrar a conocer sobre la

notoriedad alegada por la empresa Facio & Cañas Limitada de la marca de su propiedad **FACIO & CAÑAS**, ya que el objeto de este se centra puntualmente en la nulidad de **FACIO ABOGADOS**, y no resulta procedente extenderlo al conocimiento de la notoriedad de otro signo independiente al objeto del proceso que nos ocupa, aunque se alegue una vinculación entre ellos ya que son independientes.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por resolución de las 09:30 horas del 19 de enero de 2018, este Tribunal solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el expediente de la anotación 2-97639, que es solicitud de nulidad de la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**, registro 230209, solicitada por Roberto Facio Sáenz, y a la cual se le agotó la vía administrativa por el voto 0908-2016 dictado por este Tribunal a las 10:05 horas del 17 de noviembre de 2016, expediente 2016-0354-TRA-PI. Así se pudo constatar que, si bien en el presente asunto actúa también la sociedad Facio Abogados S.A. tenemos que, en cuanto al resto de las partes, sea Roberto Facio Sáenz y Facio & Cañas Ltda. son las mismas, el objeto del procedimiento es igual, sea la solicitud de anular la marca **FACIO ABOGADOS**, y las alegaciones de las partes son prácticamente iguales, por lo que no encuentra este Tribunal motivo para resolver en forma diferente.

El signo inscrito por la empresa Facio & Cañas Limitada no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, específicamente lo estipulado por los incisos c), d), f) y k) de este último artículo; ni lo estipulado por los artículos 64 y 67 *ibídem*, ni lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, avalándose los fundamentos dados en la resolución apelada, en cuanto a que no se comprobó con la prueba aportada el uso anterior en el territorio nacional del signo **FACIO ABOGADOS** como marca o como nombre comercial por parte del licenciado Facio Sáenz, ni demostró la notoriedad de su apellido **FACIO** para los servicios legales que brinda, ni la vulneración de un derecho de la personalidad del licenciado **Roberto Facio Sáenz** por parte de la empresa Facio & Cañas Limitada, con la inscripción de la marca **FACIO ABOGADOS** por el uso del apellido **Facio**. No queda demostrada tampoco la mala fe o la competencia desleal por parte de la empresa Facio & Cañas Limitada; por todas estas razones resulta inaplicable, para el caso en concreto, las prohibiciones establecidas en los incisos c), d), f) y k) del artículo 8 de la Ley de

Marcas.

De la misma forma es menester recalcar que la empresa apelante, Facio & Cañas Limitada, no comprueba que la marca **FACIO ABOGADOS** sea notoria en Costa Rica u otro Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Además, avala este Tribunal el análisis efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial referente a los agravios expuestos por el licenciado Morera Víquez, al valorar si con la prueba aportada se logra demostrar el uso anterior de **FACIO ABOGADOS**, ya que de la documentación aportada lo que se denota son actuaciones de la empresa Facio Abogados S.A. en su faceta de persona jurídica, sea adquiriendo obligaciones y cumpliendo con trámites administrativos, pero no se denota el uso de **FACIO ABOGADOS** en la forma de signo distintivo. La prueba documental analizada se constituye llana y puramente en indicios que no terminan de establecer de forma fehaciente el uso previo del signo con relación al inscrito, propiedad de la empresa Facio & Cañas Limitada.

En lo que respecta al alegato sobre la notoriedad del apellido **Facio**, comparte este Tribunal lo resuelto, ya que no logró demostrarse conforme al artículo 45 de nuestra Ley de Marcas, que gracias a su actividad el apellido **Facio** haya alcanzado en el ámbito de los servicios legales un indudable reconocimiento que lleve de manera objetiva determinar la existencia de la notoriedad del apellido que lleva.

En lo que atañe al agravio sobre la afectación y vulneración del derecho a la personalidad y la competencia desleal y mala fe por parte de la empresa Facio & Cañas Limitada, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial al señalar que de ninguno de los elementos de prueba aportados puede derivarse a ciencia cierta que estas situaciones hayan ocurrido a la hora de registrar la marca **FACIO ABOGADOS**.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que deben ser declarados sin lugar ambos recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia se confirma la resolución venida en alzada.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a **Facio & Cañas Ltda.**, y por el licenciado Néstor Morera Víquez representando a **Roberto Facio Sáenz** y a **Facio Abogados S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:59 horas del 18 de julio de 2017, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra el registro 230209 de la marca de servicios **FACIO ABOGADOS**; y sin lugar la declaratoria de notoriedad solicitada por la empresa Facio & Cañas Ltda. respecto a sus signos distintivos. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.