
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0043-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO
“PROLAB”**

PROLAB TECHNOLOGIES INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2018-8622, 2018-11618 y 2018-11619)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0446-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince
horas tres minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0794, en calidad de apoderada especial de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 4531, Industrielle Street, Quebec Canadá, G6H 2J1 Thetford Mines, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:51 horas del 14 de noviembre del 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de setiembre de 2018, el señor **Ronald Quirós Aguilar**, cédula de identidad número 1-0585-0317, actuando a título personal, presentó solicitud de la marca de comercio **“ProLab”**, bajo el expediente 2018-8622, para proteger y distinguir en clase 4: lubricantes, aceites, grasas, aditivos para uso industrial y automotriz.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 31 de octubre de 2018 la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por el uso anterior de la marca de fábrica, comercio y servicios “**PROLAB** ” tramitada bajo el expediente 2018-11618, para proteger y distinguir, en **clase 1**: Fluidos hidráulicos, aditivos químicos de motores y aditivos para prevenir la oxidación y sistemas de refrigeración, todos utilizados en la reparación y mantenimiento de todo tipo de motores y de maquinaria fija y móvil en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. **En clase 4**: Lubricantes, a saber, aceite para motor, aceite para engranajes y aceite para compresores utilizados en la operación y mantenimiento de todo tipo de motores y todo tipo de maquinaria fija y automotriz en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, grasas de uso general. **En clase 35**: Servicios de gestión comercial para la distribución de aceites, lubricantes, grasas, productos químicos y productos para de limpieza para uso industrial, comercial y residencial, servicios de consulta de negocios. Así como, la marca de fábrica, comercio y servicios “**PROLAB**” tramitada bajo el expediente 2018-11619, para proteger y distinguir: Fluidos hidráulicos, aditivos químicos de motores y aditivos para prevenir la oxidación y sistemas de refrigeración, todos utilizados en la reparación y mantenimiento de todo tipo de motores y de maquinaria fija y móvil en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, **en clase 1**. Lubricantes, a saber, aceite para motor, aceite para engranajes y aceite para compresores utilizados en la operación y mantenimiento de todo tipo de motores y todo tipo de maquinaria fija y automotriz en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, grasas de uso general, **en clase 4**. Servicios de gestión comercial para la distribución de aceites, lubricantes, grasas, productos químicos y productos para de limpieza para uso industrial, comercial y residencial, servicios de consulta de negocios, **en clase 35**.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:35:51 horas del 14 de noviembre del 2019, fundamentada en los artículos 14 y 18 de la ley de marcas, indicó en lo conducente:

*I. Rechazar el uso anterior de los signos  y “PROLAB” tramitados bajo los expedientes 2018-11618 y 2018-11619, solicitados por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de PROLAB TECHNOLOGIES INC. II. Denegar la oposición planteada por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de PROLAB TECHNOLOGIES INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “ProLab” en clase 4 internacional, expediente 2018-8622, solicitada por RONALD QUIROS AGUILAR, en su condición personal, la cual se **acoge**. III. Rechazar la solicitud de inscripción de los signos  y “PROLAB” tramitados bajo los expedientes 2018-11618 y 2018-11619, solicitados por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de Apoderada Especial de PROLAB TECHNOLOGIES INC.*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Que, el Registro de la Propiedad Industrial, erróneamente acepta que se realicen actos de mala fe, rechazando la oposición presentada y acogiendo para su registro el signo pretendido, además, la solicitud de la cual se opone la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC**, constituye un acto de competencia desleal, según lo establece el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, dejando de lado dicha norma por parte del registrador, como el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual y el apartado 10 bis del Convenio de París, por tales razones la presente solicitud es un acto de competencia desleal, configurándose tal prohibición en el artículo 8 inciso K) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, indica la representación de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC**,

que inscribirse a nombre de un tercero la marca “**PROLAB**”, le ocasionaría a su representada un riesgo de confusión al ser idénticas las marcas y un alto daño al poseer un tercero la marca que le pertenece a la empresa oponente.

Además, manifiesta la recurrente que tanto la empresa oponente **PROLAB TECHNOLOGIES INC**, como la empresa PROLAB DE COSTA RICA., pertenecen al mismo grupo de interés económico, demostrándose mediante certificación aportada del sitio web del registro de las empresas de Quebec, la cual indica que el accionista mayoritario de PROLAB TECHNOLUB INC., es PROLAB TECHONOLOGIES INC., de igual manera, aunque dichas empresas no formaran parte del mismo grupo de interés económico, el registro deja de lado lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al referirse en cuanto al uso de la marca por parte de un licenciatarario u otra persona autorizada la cual será considerada como si fuese realizado por el titular del registro, para todos los efectos relacionados al uso de la marca, por todo lo antes indicado, solicita se revoque la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1.-El uso anterior real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense, de las marcas **PROLAB** y , por parte de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**
- 2.- Que las empresas **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**, y **PROLAB TECHNOLUB INC.**, pertenecen al mismo grupo económico.
- 3.- Que el señor **Ronald Quirós Aguilar**, cédula de identidad número 1-0585-0317, solicitante de la marca de comercio “**ProLab**”, bajo el expediente 2018- 8622, para proteger y distinguir en clase 4: lubricantes, aceites, grasas, aditivos para uso industrial y automotriz,

conocía la existencia de productos lubricantes de la marca **PROLAB** que eran importados por su empresa desde el año 1998 principalmente de Canadá.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Por encontrarse debidamente certificada la prueba para demostrar el uso anterior de las marcas **PROLAB** y

 , por parte de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**, se admite la siguiente prueba presentada ante el Registro de origen y este Tribunal:

1. Copia certificada donde se indica que la empresa **PROLAB DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-166292, es el distribuidor exclusivo desde hace veinte años de los productos de la empresa **PROLAB TECHNOLUB INC.**, ubicada en Thetford Mines, Quebec, Canadá. (folios 14 a 17 de expediente principal)
2. Copia certificada de venta de productos mediante licitación de la marca **PROLAB** por parte de la empresa **PROLAB DE COSTA RICA S.A.** a diferentes empresas nacionales, desde el año 2014 hasta el año 2020. (folios 18 y 197 expediente principal)
3. Copia certificada del expediente 2168-1998 correspondiente a la solicitud y traspaso de la marca “**PROLAB (DISEÑO)**” para proteger en clase 4: productos tales como lubricantes, grasas, aceites y aditivos tanto para uso industrial como automotriz, donde figura como solicitante el señor **Ronald Quirós Aguilar**, cédula de identidad número 1-0585-0317. En ese mismo expediente el señor Quirós Aguilar hace el traspaso de la marca a **PROLAB DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-166292. (folios 198 a 232 de expediente principal)
4. Copia certificada de la declaración jurada rendida por el señor **Ronald Quirós Aguilar**, cédula de identidad número 1-0585-0317, donde manifiesta que es el

distribuidor para Costa Rica de los productos lubricantes de la marca **PROLAB** que son importados directamente desde Canadá. (folios 204 y 205 del expediente principal)

5. Consulta certificada del sitio web del registro de las empresas **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**, y **PROLAB TECHNOLUB INC.**, en la cual se demuestra que pertenecen al mismo grupo económico, donde la accionista mayoritaria de la empresa **PROLAB TECHNOLUB INC.**, es **PROLAB TECHONOLOGIES INC.** (folios 330 a 337 del expediente principal)
6. Copias certificadas de facturas de venta de los productos de la marca **PROLAB** que datan del año 2006 al 2018 donde figura como vendedor la empresa **PROLAB TECHNOLUB INC.** (folios 249 a 265 del expediente principal)

QUINTO: Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE

LAS MARCAS PROLAB y , COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO PARA EL SIGNO SOLICITADO “ProLab”. En diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso o en su caso la inscripción, generan la adquisición originaria de derechos de marca, confrontándose así dos sistemas: el declarativo y el atributivo, existiendo entre ambos, un sistema que reconoce el uso del signo, como es el declarativo y otro que reconoce la inscripción, como es el atributivo. Sin embargo, Costa Rica converge en ambos sistemas, siguiendo el de naturaleza mixta, tal como se desprende del artículo 4 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; al efecto dicho numeral indica:

Artículo 4º. - Prelación 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.

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. El empleo y registro e marca para comercializar productos o servicios es facultativo.

En el presente caso la empresa oponente esgrime como agravio el uso anterior de sus marcas



y “**PROLAB**” para distinguir los productos y servicios indicados, en aplicación del citado artículo 4 de la Ley de Marcas.

Asimismo, necesario para ir conformando el análisis correspondiente y ligado a ese artículo, se encuentra el numeral 40 de la misma ley de cita, que incluye la definición de uso de la marca en el siguiente sentido:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el

territorio nacional. (...) El uso de una marca por **parte de un licenciario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.** (el subrayado no es del original)

Por otra parte, el artículo 25 de la ley de rito en su párrafo final, cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Bajo este cuadro fáctico, corresponde ahora evaluar las pruebas presentadas por **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**, apelante de la resolución venida en alzada, las que deben ser valoradas atendiendo a los principios de la sana crítica, racionalidad y proporcionalidad. Ello conlleva a un análisis integral cuya finalidad es determinar nexos que puedan llegar a demostrar el uso anterior indicado por la parte recurrente.

En ese entendido, y como primer punto, se ha demostrado que las empresas **PROLAB TECHNOLOGIES INC.**, y **PROLAB TECHNOLUB INC.**, pertenecen a un mismo grupo de interés económico, según se establece en la certificación aportada y admitida para su análisis probatorio y que se refleja en el punto 5 del considerando cuarto. Esta prueba unida a la indicada en el punto primero de ese mismo considerando es contundente al comprobarse que la empresa **PROLAB DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-166292, ha sido el distribuidor exclusivo desde hace veinte años de los productos de la empresa **PROLAB**

TECHNOLUB INC. Estas dos situaciones debidamente comprobadas con prueba idónea, no deja duda a esta autoridad, que dichas empresas distribuyen los productos de las marcas



y “**PROLAB**”, desde el año 1998 en Costa Rica.

Pero, a pesar de lo dicho, esta conclusión se robustece al integrar los documentos indicados con las pruebas indicadas en los puntos 2 y 6 del mismo considerando cuarto, que corresponden por su orden a las facturas aportadas tanto de la venta de los productos por parte de la empresa **PROLAB DE COSTA RICA S.A.**, como las facturas de venta de la empresa **PROLAB TECHNOLUB INC.**, desde el año 2006 hasta el año 2018 inclusive. Con solo esta documentación se puede determinar que existe un uso anterior por parte de una persona jurídica autorizada de los productos que distinguen las marcas que sirven de base a la oposición



sean **PROLAB** y “**PROLAB**”.

Además, y para reforzar lo citado, existe una declaración jurada por parte del señor **Ronald Quirós Aguilar** (punto 4 del considerando cuarto), solicitante de la marca “**ProLab**”, de fecha 25 de marzo 1998, donde manifiesta expresamente, que él distribuye productos en su establecimiento comercial de la marca **PROLAB**, que son importados principalmente de Canadá. Ello demuestra no solo la comercialización de dichos productos en el país desde el año 1998, sino que el señor Quirós Aguilar era distribuidor de esa marca, en otras palabras, conocía que ese signo tenía un titular en otro país.

Hasta aquí, logra demostrar la recurrente **PROLAB TECHNOLOGIES INC** el uso de las



marcas **PROLAB** y “**PROLAB**”, desde el año 1998 y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos a distinguir en las clases 1 y 4. Se echa de menos prueba respecto a los servicios para la clase 35 de la nomenclatura internacional. Para esta autoridad, se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y

material, contrario a lo que indicó en su oportunidad el Registro de la Propiedad Industrial.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales durante un periodo de tiempo, hecho que se manifiesta con las pruebas antes analizadas desde el año 1998. El aquí impugnante demuestra el uso *real y efectivo* de su marca en el territorio nacional, y se evidencian actos de venta de productos en las clases 1 y 4, correspondientes a lubricantes y afines bajo un uso ininterrumpido y continuo de los signos



y “**PROLAB**”, en el tiempo que va desde el año 1998 hasta el 19 de setiembre de 2018, fecha en que se solicita por parte del señor Quirós Aguilar la marca en discusión.

Por lo tanto, con la comprobación del uso anterior, la empresa apelante le asiste el derecho preferente a obtener el registro de sus signos, según lo indica el párrafo primero del citado artículo 4 de la ley de marcas. El señor **Ronald Quirós Aguilar**, no demuestra un uso anterior en el mercado respecto de las marcas en discusión, pero tal como se indicó, sí se determina que tenía conocimiento de la existencia de los productos etiquetados con dichas marcas, ya que él realizó actos de distribución en el país.

Lo anterior evidencia un acto de competencia desleal, ya que el señor **Ronald Quirós Aguilar** sabía de antemano que los productos etiquetados con la marca PROLAB los importaba principalmente desde Canadá y él fungía como un distribuidor o persona autorizada, por lo que debió de abstenerse de solicitar la inscripción de una marca que él tenía conocimiento que le pertenecía a una empresa para la cual fue su distribuidor. Incluso tal como se indica en el punto tres del considerando de análisis, el señor Quirós Aguilar solicitó en el año 1998 la inscripción de esa marca y extrajo provecho de ello al traspasarla a PROLAB DE COSTA RICA, S.A. por la suma de diez mil colones (folio 214). Obsérvese que este señor, ya había realizado un acto de práctica incorrecta en ese año en contra de la titular de la marca; este proceso, el que ahora se analiza corresponde a un segundo intento de apropiación de un signo

que no le corresponde.

Ya el Tribunal Registral Administrativo ha desarrollado el tema de la figura del agente, cuando es utilizado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, al respecto se ha indicado:

SOBRE LA FIGURA DEL AGENTE. Otro aspecto que es necesario desarrollar en esta resolución es la llamada figura del Agente. (...): “La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder”. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95). (...)

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”, y continúa diciendo en el artículo 22: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho”. (Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, introdujo el artículo 6 septies que literalmente dice:

“Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo. (Tribunal Registral Administrativo, Voto N°23-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho)

La normativa legal citada en el voto N.º 23-2008, va dirigida a la protección del titular del

derecho marcario y, consecuentemente, al consumidor del producto, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que, sin derecho alguno, utiliza los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original. El señor **Quirós Aguilar** personalmente o por medio de la empresa que representaba o que representa, tenía pleno conocimiento - que incluso lo declaró bajo fe de juramento- de que el ligamen con el punto en discusión era únicamente el de distribuidor autorizado de la marca **ProLab** y al excederse en ese derecho, tratando de inscribir la marca, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia que la empresa oponente goce de mejor derecho, por lo que en este sentido se acoge los agravios expuestos por la apelante.

En lo que respecta al cotejo de los signos es evidente una identidad gráfica y fonética, así como relación con los productos a distinguir, por lo que, al demostrarse el mejor derecho de la empresa oponente, se debe revocar la resolución emitida por el Registro de origen.

Por todo lo expuesto, considera el Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:51 horas del 14 de noviembre del 2019, la cual en este acto se revoca, para que se rechace la inscripción de la marca de comercio **“ProLab”**, bajo el expediente 2018- 8622, para proteger y distinguir en clase 4: lubricantes, aceites, grasas, aditivos para uso industrial y automotriz; y se admitan las marcas de comercio y servicios:  tramitada bajo el expediente 2018-11618 y **PROLAB”** tramitada bajo el expediente 2018-11619, para proteger y distinguir los productos y servicios solicitados en ambos expedientes.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada

especial de la empresa **PROLAB TECHNOLOGIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:51 horas del 14 de noviembre del 2019, la cual en este acto se revoca para que se rechace la inscripción de la marca de comercio “**ProLab**”, bajo el expediente 2018- 8622, para proteger y distinguir en clase 4: lubricantes, aceites, grasas, aditivos para uso industrial y automotriz; y se admitan las marcas de comercio y servicios:  tramitada bajo el expediente 2018-11618 y **PROLAB**” tramitada bajo el expediente 2018-11619, para proteger y distinguir en ambas los siguientes productos y servicios: **Clase 1:** Fluidos hidráulicos, aditivos químicos de motores y aditivos para prevenir la oxidación y sistemas de refrigeración, todos utilizados en la reparación y mantenimiento de todo tipo de motores y de maquinaria fija y móvil en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. **Clase 4:** Lubricantes, a saber, aceite para motor, aceite para engranajes y aceite para compresores utilizados en la operación y mantenimiento de todo tipo de motores y todo tipo de maquinaria fija y automotriz en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, grasas de uso general. **Clase 35:** Servicios de gestión comercial para la distribución de aceites, lubricantes, grasas, productos químicos y productos para de limpieza para uso industrial, comercial y residencial, servicios de consulta de negocios. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33