

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0277-TRA-PI



Solicitud de nulidad de señal de propaganda:

María José Carvajal Carvajal, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-2746/241381/2-99132)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0558-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María José Carvajal Carvajal**, mayor, casada una vez, cédula de identidad número 1-1206-954, en su condición de titular de la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, registro **245381**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:48 horas del 26 de febrero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre del 2015, la **licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada,

vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1149-0188, en representación del señor **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**, mayor, casado una vez, cédula de identidad 1-0835-0580, microbiólogo, vecino de San Antonio de Belén, solicitó la nulidad de la señal



de propaganda , registro **245381**, en clase 50 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial procedió a dar traslado de la solicitud de nulidad mediante resolución de las 08:56:42 horas del 8 de diciembre del 2018, y producto de esta audiencia se apersonó la señora **María José Carvajal Carvajal**, como titular de la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, registro **245381**, en clase 50 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las 14:03:48 del 26 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la solicitud de nulidad interpuesta por la presentación del señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de marzo del 2018, la señora **María José Carvajal Carvajal**, como titular de la señal de propaganda **LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**, registro **245381**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución citada, y el Registro en resolución dictada a las 14:10:51 horas del 28 de mayo del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:



1.- Marca de servicios , registro **211132**, vigente desde el 22 de julio de 2011 y hasta el 22 de julio de 2021, para proteger en clase 44 de la nomenclatura internacional “un laboratorio clínico”. (folio 351 vuelto del expediente principal).



2.- Señal de propaganda , registro **245381**, vigente desde el 3 de agosto del 2015, en clase 50 de la nomenclatura internacional, “para promocionar un Laboratorio Clínico con los servicios todos relacionados con la finalidad de laboratorio clínico, en relación a la marca “LABIMED” en clase 44, según número de registro 211132”. (folio 353 vuelto del expediente principal).

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



3 de junio del 2015, la solicitud de registro del signo , presentada el 10 de setiembre del 2013 por el señor **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**, para proteger y distinguir, “ un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de laboratorio, ubicado en no indica”. (folios 354 a 355 del expediente principal).

4.- Que mediante el Voto N. 0044-2017, dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero del 2017 fue **anulado** el registro



245330 correspondiente al nombre comercial .

5.- Que el señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, demuestra el uso real y efectivo del



nombre comercial

desde julio del 2003.

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

TERCERO. SOBRE ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCION VENIDA EN

ALZADA. Advierte este Tribunal que a folio 390 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Industrial incurre en un error en el aparte “VIII Sobre lo que se debe resuelto” al indicar que la inscripción de la marca LABIMED (diseño) se efectuó en contravención del inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas, cuando lo correcto es “señal de propaganda LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)”. Visto que, de la integridad de la resolución apelada se desprende que se trata de un error material, que no afecta el fondo de lo resuelto, procede este órgano de Alzada a revolver este asunto considerando que realmente la solicitud de nulidad presentada lo es en contra de la señala de propaganda LABIMED Laboratorio Clínico (diseño).

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final, resolvió que el solicitante Gustavo Adolfo Sanabria Romero logró demostrar el uso anterior, real y efectivo en Costa Rica de su nombre comercial “**LABORATORIO CLÍNICO LABIMED (diseño)**”, que data de julio del 2003. Con ello acreditó que el signo con registro **245381**; cuyo titular es María José Carvajal Carvajal se inscribió en contravención de lo dispuesto en el artículo inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente **María José Carvajal Carvajal**, alega en sus agravios, que la presente gestión fue promovida como nulidad por parte de tercero, fundamentándose en los artículos 37, 8, de la Ley 7978, así como el 6 Bis, 10 bis del Convenio de París, y no cancelación por no uso.

Aduce, que 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 2013 para otras diligencias marcarias se encuentra en el expediente 2013-7894, por ello carece de validez, porque no existe un mandato formal y preciso que la faculte como apoderada, para

actuar contra mis marcas y contra su persona en estas diligencias, lo que convierte a esta gestión en nula.

Manifiesta que el Registro no realizó una investigación o valoración sobre lo que la suscrita solicitó en autos, revisión del expediente de cancelación del año 2012, promovido por el señor Sanabria Romero contra los registros 213329, y 211132, menospreció el valor de una inspección ocular. Además, en la resolución se refiere a un establecimiento, pero existe duda respecto del que utiliza el señor Sanabria, quien nunca ha registrado un 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, con imágenes, colores, papelería y otros, lo que concreta sus marcas antes los consumidores, por lo que no puede existir confusión con la del accionante que se ubica en Santa Ana, nunca se apersonó a dicho local comercial, por lo que no tiene ningún parámetro para comparar y valorar el riesgo de confusión.

Indica que la Autoridad Registral omitió manifestarse sobre la calificación registral efectuada como parte del procedimiento de inscripción de sus signos y sobre la calificación de elementos figurativos asignada a su marca, nombre comercial y la señal de propaganda. Esto en violación del artículo 90 de la Ley 7978 y al Acuerdo de Viena que; según manifiesta la recurrente, se aplica cuando se trata de una marca que contienen elementos figurativos, siendo éste un requisito sine qua non, que el Registro debe 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 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 el gestionante nunca se opuso dentro del período de ley, a la inscripción de sus marcas, señal de propaganda y nombre comercial, y no demostraron interés en inscribir su signo, y que ella, tiene inscrito su nombre comercial, el Registro de la Propiedad Industrial no puede desinscribirlo, 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 el Registro ha obviado que existe una resolución dada por el Tribunal Registral Administrativo, sobre el expediente registral: 11/0002-077655, de fecha 5/03/2012, donde se rechaza la gestión de cancelación que fue promovida por el señor Sanabria Romero 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.

Señala que el Registro de la Propiedad Industrial, ha omitido realizar la “SOLICITUD DE INSPECCIÓN REGISTRAL” requerida, para demostrar en sitio (lugar comercial), el uso legal de la marca, señala de propaganda y el nombre comercial donde se realizan los servicios clínicos.

Antes de entrar al análisis de los agravios expresados por la parte recurrente, y documentación que consta en el expediente, considera oportuno este Tribunal referirse, al agravio de la falta de legitimación y defectuosa representación de la parte gestionante, dado que según afirma no es válido el poder aportado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano. Debe tener presente la recurrente lo señalado por este Tribunal en el Voto 0044-2017 del

veintiséis de enero del dos mil diecisiete, que en lo que respecta a dicho alegato, en lo conducente resolvió:

“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 autorizadas 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.”

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, por las razones que se expondrán.

En el presente caso, la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en representación del señor **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**, solicitó la nulidad de la señal de propaganda



, registro **245381**, en clase 50 de la nomenclatura internacional, que

es “para promocionar un Laboratorio Clínico con los servicios todos relacionados con la finalidad del laboratorio clínico, en relación con la marca “**LABIMED**” en clase 44, según número de registro 211132”.

Ante este cuadro fáctico, resulta de importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de la prelación y el primer uso en el comercio, en lo que se refiere específicamente a “nombres comerciales”, ya que el solicitante de la nulidad señala que desde hace muchísimos años abrió un laboratorio clínico denominado LABIMED, en Santa Ana, desde el año 2003, y aduce, que quien haya utilizado desde una fecha anterior el distintivo comercial tendrá prioridad sobre terceros que deseen registrar posteriormente.

Al respecto, es necesario mencionar, que los nombres comerciales se encuentran regulados en el artículo 64 a 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En el artículo 68 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de registro de un nombre comercial, su modificación y anulación se hará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. De esta forma se puede indicar que las figuras del “derecho de prelación y el uso anterior”, regulados en el Capítulo de las marcas en general, es aplicable no solo a las marcas propiamente dichas, sino también para los nombres comerciales.

En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1º, el que reza:

“Artículo 1.- 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. [...]”.

(la negrita es del original).

Lo anterior en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que literalmente establece:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. 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”. (la negrita es del original).

Asimismo, se deben citar los artículos 4 inciso a) y 8 incisos d) de la citada Ley de Marcas.

“Artículo 4.- 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. [...]”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...] d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales que señala el inciso d) del artículo 8 antes transcrito, se debe concordar con el artículo 64 de la Ley de Marcas que establece:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. 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 que lo usa”. (la negrita es del original).

De lo anterior se desprende que ese primer uso del nombre comercial, al igual que para las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional. De acuerdo al marco normativo expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso con el análisis del



primer uso en el comercio del nombre comercial del solicitante de la nulidad el señor **Gustavo Adolfo Sanabria Romero**, y si demuestra ese primer uso la aplicación del derecho de prelación que este conlleva.

En lo que respecta al primer uso en el comercio del nombre comercial



, debe quedar claro, que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial. Se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Esta forma de protección fue establecida en el artículo 8 del Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial –suscrito por nuestro país, Ley N° 7478-, en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa. Ese uso es lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva, sin necesidad, si así se quiere, de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado, ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso (sistema declarativo), lo cual es congruente con el artículo 8 del Convenio de París señalado líneas atrás. El hecho que no sea necesario la inscripción del nombre comercial en el Registro para ejercer los derechos de exclusiva, otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que nace desde el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público y, valga recalcar, que ese uso debe ser territorial.

Partiendo de lo expuesto, tenemos en el presente caso que el solicitante de la nulidad demuestra que su signo ha sido usado en el comercio nacional desde el mes de julio del 2003, ya que así se desprende de la prueba aportada.

Obsérvese, que a folios 56 a 69 del expediente principal se presentan pruebas copias certificadas notarialmente de formularios de visitas de establecimientos comerciales y laboratorios de Microbiología y Química Clínica, de donde se determina visitas realizadas por la fiscalía al establecimiento LABIMED, de 12 y 21 de julio del 2003, 12 de marzo del 2004, 3 de junio del 2005, 21 de marzo del 2006, y 25 de abril del 2007, copia certificada

notarialmente sobre inspección efectuada por el Colegio de Microbiólogos de Costa Rica (folio 83 del expediente principal), en donde se hace constar en la inspección al establecimiento Laboratorio Clínico LABIMED, que el regente es el Dr. Gustavo Adolfo Sanabria Romero, y además que el Laboratorio cumple con lo estipulado en el Reglamento de Apertura y Operación de los Establecimientos de Microbiología y Química Clínica, copias certificadas notarialmente sobre certificados de regencia del Dr. Gustavo Adolfo Sanabria Romero, en donde se indica al establecimiento como Laboratorio Clínico LABIMED, emitidos el 21 de julio de 2003, 22 de agosto del 2005, 22 de mayo del 2007, 15 de abril del 2009, con vencimiento el 15 de abril del 2011, y 23 de marzo del 2011 con vencimiento el 23 de marzo del 2013 (folios 67, 70, 77, 79, y 81 del expediente principal), copias certificadas notarialmente de los oficios FI-269: 2005-2006 de 25 de agosto de 2006, FI-96: 2007-2008 de 8 de mayo del 2007, FI-041:2011-2012 de 30 de marzo del 2011 (folios 71, 78, 80 y 82 del expediente principal), remitidos por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, al Ministerio de Salud, en los que certifica que el Laboratorio Clínico LABIMED, ubicado 25 metros sur del Banco de Costa Rica, Santa Ana, San José, es regentado por el Dr. Gustavo Adolfo Sanabria Romero y que dicho Laboratorio cumple con lo estipulado en el Reglamento de Apertura y Operación de los Establecimientos de Microbiología y Química Clínica.

La documentación referida en relación con las demás pruebas presentadas, tales como: copia certificada notarialmente de 4 de julio del 2003 (folio 23 del expediente principal), donde consta el pago efectuado al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, copias certificadas notarialmente de facturas de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (folios 36 a 57, y folios del 85 al 96 del expediente principal), que como puede apreciarse son facturas timbradas emitidas por Laboratorio Clínico LABIMED, se tiene que con esta prueba el solicitante de la nulidad demuestra que el primer uso real y efectivo del nombre comercial “**Laboratorio Clínico LABIMED (diseño)**” se realizó desde el año **2003**, dándose con ello tanto el requisito temporal como el requisito material.

Aunado a lo indicado líneas arriba, es importante establecer la fecha más antigua en que la titular del signo logra demostrar su uso real y efectivo, ello, a fin de comprobar si existe o no un mejor derecho por uso anterior. La prueba que se presenta corresponde a certificados sanitarios de 20 de marzo del 2014 (folio 198 del expediente principal), patente municipal de 21 de marzo del 2012 (folio 200 del expediente principal), constancias de inscripción ante Tributación Directa de 23 de junio del 2011 (folio 207 del expediente principal), fotografías del establecimiento comercial (folios 235 a 238 del expediente principal), copia de la constitución de la sociedad, reglamento, manuales de procedimiento de 17 de setiembre del 2015, contrato de arrendamiento y contrato de licencia, y facturas certificadas de 10 de octubre del 2012 al 4 de enero del 2016 (folios 240 a 246) entre otros, con lo que se demuestra que el uso real y efectivo de su nombre comercial es a partir del **23 de junio del 2011**.

De los argumentos expuestos, estima este Tribunal que la representación del solicitante de la nulidad del registro **245381** correspondiente a la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, en clase 50 de la nomenclatura internacional, lleva razón al indicar que su nombre comercial ha sido usado con anterioridad. De las pruebas aportadas no solo queda demostrado que el primer uso real y efectivo del nombre comercial



se realizó desde el año 2003, sino también el derecho de prelación del mismo, tal y como lo establece el inciso a) del artículo 4, y artículo 8 inciso d), en concordancia con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A la luz de lo anterior, y a sabiendas que estamos frente a una solicitud de nulidad del registro



245381 correspondiente a la señal de propaganda , en clase 50 de la nomenclatura internacional, vale la pena mencionar, que el artículo 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que, “[...] salvo lo previsto en este título, son aplicados a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.” Al encontrarnos ante la figura de nulidad de registro, tenemos que ante cualquier práctica o uso indebido la citada ley, en su artículo 37, establece que a petición de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, prevé la posibilidad de –anular- el registro de una marca si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada ley. El artículo 37 debe ser estudiado con lo dispuesto en el artículo 4 y artículo 8 inciso d), y el artículo 62 de la ley de rito. Este último establece que:

“[...] No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: [...] b) la que sea **igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero**”. (la negrita es del original).

En razón de lo indicado, y habiendo el solicitante de la nulidad demostrado no solamente el uso de su nombre comercial sino el derecho de prelación del mismo lo que procede es realizar el cotejo de los signos, ello conforme lo dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002, cual es llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito visual, auditivo o conceptual, que puedan provocar al público consumidor y a sus competidores a un riesgo de confusión y a un riesgo de asociación empresarial.

Para el caso bajo examen, se desprende que el registro **245381** correspondiente a la señal de



propaganda que se pretende

en clase 50 de la nomenclatura



internacional con relación al nombre comercial , del solicitante, tiene más similitudes que diferencias, en su perspectiva gráfica, fonética e ideológica. Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico existe similitud en grado de identidad en la conformación del denominativo propuesto dado que el signo que se intenta su nulidad emplea la palabra “**LABIMED**” y el nombre comercial usado con anterioridad también utiliza la expresión “**LABIMED**”, se constituyen en el elemento que tiene mayor fuerza distintiva, y más perceptible por parte de los consumidores. El “**logo**” que asemeja a una probeta (cilindro de vidrio), que acentúa la frase “**Laboratorio Clínico**”, que es una expresión de uso común necesaria en el comercio para los servicios que promociona “un Laboratorio Clínico con los servicios todos relacionados con la finalidad del laboratorio clínico, en relación a la marca “**LABIMED**” en clase 44, según registro número 211132”, no es suficiente para proporcionarle la carga distintiva suficiente con respecto al signo usado con anterioridad. No obstante, y a pesar, que se diferencian en la forma de los logos en ambos signos, no hacen gran distinción como para que el consumidor medio no se confunda, ya que los elementos mencionados no son lo suficientemente disímiles.

Así las cosas, se puede afirmar que a nivel gráfico el signo que se pretende su nulidad tiene una gran semejanza a grado de identidad en su elemento denominativo “**LABIMED**” con el nombre comercial usado con anterioridad, por lo que, desde el punto de vista visual, acaban siendo parecidas. Así las cosas, podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los servicios que promociona el distintivo

que se pretende su nulidad creyendo que son los mismos servicios que se ofrecen en el establecimiento comercial denominado “**Laboratorio Clínico LABIMED**”, dedicado a “brindar servicios de laboratorio”.

Para los efectos fonéticos también los elementos denominativos al contener esa identidad gráfica se pronuncian y escuchan de manera similar, situación la cual conlleva a que el consumidor los pueda relacionar con los servicios que promociona la titular de la señal de propaganda, sea, “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”.

En el contexto ideológico, no existe relación entre la palabra LABIMED y LABIMED, dado que no tienen significado, sin embargo, y a pesar de ello, no podríamos obviar que la identidad respecto del término “**LABIMED**” y “**LABIMED**”, puede inducir al consumidor a creer que el signo que se pretende su nulidad constituye una variación del signo usado con anterioridad, confundiendo sobre el origen empresarial, o que existe vinculación organizativa entre los titulares, produciéndose en el consumidor un riesgo de asociación, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra de conformidad al inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que existen más semejanzas que diferencias, entre los signos cotejados.

Ahora bien, en la presente resolución, se determinó que el solicitante demostró el uso anterior de su nombre comercial, éste examinado con los servicios que promociona la señal de propaganda, a saber, “un Laboratorio Clínico con los servicios todos relacionados con la finalidad del laboratorio clínico, en relación a la marca “**LABIMED**” en clase 44, según registro número 211132”, se determina que los servicios que ésta promociona son idénticos

a los “servicios de laboratorio” que se ofrecen en el establecimiento denominado con el nombre comercial “**Laboratorio Clínico LABIMED**”,

De los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo que se intenta su nulidad, generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al nombre comercial del solicitante, dada la semejanza gráfica y fonética entre éstos y de la relación existente entre los servicios que comercializa respecto al signo de la solicitante, procediendo de esa manera la nulidad del registro **245381** correspondiente a la señal de propaganda



, en clase 50 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Visto los agravios, considera este Tribunal, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta que el Registro no realizó investigación o valoración sobre lo que solicitó, toda vez, que del contenido de la resolución impugnada se observa que la Autoridad Registral analizó los argumentos expuestos y consecuentemente examinó la prueba presentada, de acuerdo a los parámetros que establece el ordenamiento jurídico.

Respecto al agravio, sobre que el Registro omitió como parte de la inscripción y calificación de los signos, los elementos figurativos asignada a su marca, nombre comercial y la señal de propaganda, y que éste debe analizar en su totalidad el signo marcario y aplicarle la clasificación correspondiente. En relación a este alegato, es importante señalar, que la señal de propaganda que se pretende su nulidad se conforma de un elemento denominativo y de un diseño, ésta se examina en su globalidad, y es ahí, donde se observa que el término **LABIMED** es la parte preponderante del conjunto marcario, ya que el otro elemento

denominativo Laboratorio Clínico, es una expresión de uso común necesaria en el comercio para los servicios que el signo promociona, y el diseño de una probeta (cilindro de vidrio) acentúa o le da fuerza al componente “Laboratorio Clínico”. Por lo que cabe resaltar que de la visión de conjunto del signo que se pretende su nulidad sobresale el elemento LABIMED, que está contenida en el nombre comercial “Laboratorio Clínico LABIMED (diseño)”.

En razón de lo anterior, resulta relevante indicar a la apelante, que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las 14:10:51 horas del 28 de mayo del 2018, mediante la cual conoce el recurso de revocatoria planteado, y en el que manifestó, “[...] nos encontramos ante signos que se componen denominativamente de frases idénticas “LABIMED” pese a que el nombre comercial objeto de la nulidad se compone no solo de la denominación sino de una grafía, es claro que la identidad denominativa es la que prepondera, el diseño contenido en el signo no puede analizarse por sí solo ni resulta suficiente eliminar la identidad denominativa y fonética de los signos en análisis [...]. De manera tal, que el Registro de la comparación de los signos en su globalidad, tomando en cuenta los componentes denominativos y figurativos determinó que el elemento distintivo o preponderante de éstos es la expresión “LABIMED”, de ahí, que no se podría decir que dicha autoridad no analizó los signos en su totalidad.

La apelante no lleva razón, cuando advierte en sus agravios que en la resolución recurrida el Registro reconoce sus derechos de autor. Sobre este aspecto, es necesario señalar que la Autoridad Registral en la resolución recurrida manifiesta que, “[...] no objeta los derechos de autor existentes en los diseños de los signos distintivos. No obstante, el hecho de que se considere al diseño contenido en un signo distintivo como un derecho de autor, tal y como lo alega la parte, no garantiza su inscripción, cuando se logra determinar que al analizarlo en su conjunto trasgrede la normativa marcaría o algún derecho de tercero [...]”, y a efecto de aclarar el punto el Registro citó en dicha resolución el Voto 44-2017, de las 10:30 horas del 26 de enero del 2017, dictada por esta Instancia de alzada.

Respecto al agravio que expone la recurrente, sobre que el gestionante, nunca se opuso dentro del período de ley, a la inscripción de sus marcas, señal de propaganda y nombre comercial, y no demostraron interés en inscribir su signo, y que ella, tiene su nombre comercial inscrito. En relación a este punto en particular, comparte este Tribunal lo que expresa la apelante, en cuanto a que el gestionante no presentó oposición contra el registro de sus signos. Esto porque de los movimientos que constan en las certificaciones emitidas por el Registro Nacional a folios 351 vuelto, 352 vuelto y 353 vuelto, consta que efectivamente no presentó oposición alguna.

No obstante, lo anterior, tenemos que el artículo 8 del Convenio de París, establece que “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”, la protección otorgada al nombre comercial queda sujeto a su uso respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa.

Así las cosas, el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, representa un progreso en nuestra legislación, ya que en materia de nombre 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 perfectamente ser anulado, de acuerdo al artículo 37 de la ley de rito. El que no sea indispensable la inscripción del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial para ejercer los derechos de exclusiva, otorga una protección para el titular, ya que nace desde el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público y, ese uso debe ser territorial.

En lo concerniente al agravio que presenta la apelante, sobre que en este asunto existe cosa juzgada, porque hay una resolución del Tribunal Registral Administrativo que rechaza una

gestión de nulidad relativa a la marca inscrita bajo el Registro número 211132 en clase 44, y una cancelación del nombre comercial “LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)”, no lleva razón, porque el caso que se ventiló en esa ocasión tenía por objeto una solicitud de nulidad



y cancelación de la marca de servicios  , registro 211132, en clase 44



de la nomenclatura internacional, y del nombre comercial  . registro 245330, propiedad de la señora María José Carvajal Carvajal, no obstante, en el presente caso, lo que está en discusión es una solicitud de nulidad de la señal de propaganda



 , registro 245381, en clase 50 de la nomenclatura internacional, cuyo titular es la señora Carvajal Carvajal, por lo que en este sentido no existe cosa juzgada, dado que no hay ninguna resolución por el fondo sobre la discusión de la nulidad del signo registro 245381.

Asimismo, alega que el Registro de la Propiedad Industrial, ha omitido realizar la solicitud de inspección ocular. Sobre este alegato, este Tribunal avala lo que resolvió la Autoridad Registral en la resolución recurrida, que en lo conducente dice: “ En el caso en particular se considera que la inspección registral solicitada no sería relevante, por la naturaleza del procedimiento “[...] sea una acción de nulidad en donde lo que se debe determinar es, si con la inscripción del signo en análisis se violentó algún derecho de tercero o se transgredió alguna prohibición de la Ley de Marcas, la constatación de la existencia actual y uso de dicho establecimiento, no subsanaría la inscripción del distintivo, si de manera contundente se demostró la existencia de un mejor derecho al constatar uso anterior. En consecuencia, al ser innecesaria la solicitud de inspección registral, no se admite”

Por los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, estima este Órgano de alzada que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **María José Carvajal Carvajal**, en su condición de titular de la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:48 horas del 26 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se anule el registro **245381** correspondiente a la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, en clase 50 de la nomenclatura internacional, que promociona 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”.

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

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **María José Carvajal Carvajal**, en su condición de titular de la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio Clínico (diseño)**”, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:48 horas del 26 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se anule el registro **245381** correspondiente a la señal de propaganda “**LABIMED Laboratorio**

Clínico (diseño)”, en clase 50 de la nomenclatura internacional, que promociona 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. 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-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM