
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0290-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca (SHIRE) (10)

MICHIEL VAN ROSSUM, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 111333)

Marcas y otros signos

VOTO 0611-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las TRECE horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Michael van Rossum, de un solo apellido por su nacionalidad holandesa, casado una vez, empresario, vecino de Alajuela, con cédula de residencia 152800040516, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-564897, domiciliada en San José, Sabana Oeste, 400 metros oeste de la Heladería Pops, altos del Edificio Aqualuxm oficina 3, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:09:12 horas del 3 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 12:53:09 horas del 3 de mayo del 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Michael van Rossum, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de nulidad contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio SHIRE (diseño), inscrita el 17 de marzo de 2017, bajo el registro número

260595, la cual distingue en clase 05 “preparaciones farmacéuticas”, en clase 10 “Aparatos e instrumentos médicos” y en clase 45 “servicios para proporcionar información médica e información de cuidado de la salud, asesoramiento farmacéutico, proporcionar información médica e información de cuidado de la salud en relación con programas de apoyo a los pacientes, proporcionar información médica e información de cuidado de la salud para mejorar la comprensión de los productos farmacéuticos y los tratamientos médicos de proveedores de cuidado de la salud, pacientes, familias de los pacientes y público en general, cuidado de la salud”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:09:12 horas del 3 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO.** *Con base en las razones expuestas... se procede a: 1) Se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca “SHIRE” (diseño), registro número 260595... propiedad de SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED.*”

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:38:13 horas del 13 de abril del 2018, el señor Michael van Rossum, representante de la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, al Registro de la Propiedad Industrial no le quedo por demostrado contundente y objetivamente el uso anterior del nombre comercial SIRE argumentado por el accionante, por lo que declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca SHIRE (diseño) registro 260595, ya que no logró determinar que la inscripción del signo se efectuó en contravención de lo dispuesto al artículo 8 incisos c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante dentro de sus agravios expone, que el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón en virtud de que el uso que se le ha dado al nombre comercial SIRE ha sido ininterrumpido desde el año 2009, esto a través de sociedades anónimas especializadas en diferentes ramas, como lo son SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE S.A.; SIRE MEDICAL S.A.; SIRE VETERINARIO S.A.; SIRE TECNICO S.A.; y SIRE PHARMA S.A., por lo que aporta amplia prueba documental que demuestra que desde el año 2009 y hasta la fecha, las compañías creadas tienen oficina física donde operan, planilla de empleados a cargo, tributación de renta y ventas al Ministerio de Hacienda, inscripción como PYMES ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, inscripción de productos al Ministerio de Salud, que son proveedores del Estado; demostrando que sus operaciones han sido sólidas, continuas e ininterrumpidas a lo largo de 9 años de existencia y haciendo uso del nombre comercial SIRE.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad contra la marca  registro 260595, propiedad de la empresa **SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, por considerar que no se demostró de manera contundente y objetiva el uso anterior del nombre comercial **SIRE**, perteneciente a la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, cuyo representante es el señor Michael van Rossum, presentada para su inscripción en el país el 7 de febrero del 2017, mediante solicitud 2017-0001049. Por ello, inconforme con lo resuelto, el apelante en sus alegatos manifiesta su inconformidad, presenta nueva prueba documental, lo cual hace en la audiencia de los 15 días que opera este Tribunal, según el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y numeral 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, con el fin de que se acoja la solicitud de nulidad planteada en contra del registro de la marca .

Manifiesta el recurrente que su empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE S.A.**; fue inscrita el 18 de febrero del 2009 y está dedicada a comercializar paquetes médicos, de laboratorio, consumibles y equipo veterinario, así como mobiliario para hospitales, escuelas y oficinas en proyectos de financiamiento internacional en Centroamérica, utilizando desde ese mismo año la marca SIRE, pero hasta el 7 de febrero del 2017 solicitó la inscripción de ese nombre comercial.

Es así como en fecha 20 de agosto del 2018, el recurrente aporta como prueba para mejor proveer: Fotocopias certificadas de Declaraciones juradas del impuesto sobre la renta, Pólizas de Riesgos del Trabajo, Facturas comerciales, Certificados de Patentes Comerciales, Certificados de distribución, Inscripción como Pequeña Empresa ante la Dirección General de Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Permisos sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud,

Contratos varios, Certificados de Registro Sanitario de equipo y material Biomédico extendido por el Ministerio de Salud, Publicaciones varias dirigidas a los clientes, Material didáctico para los Seminarios organizados por SIRE, Autorizaciones de Regencias, Certificados de Registro ante la Dirección de Medicamentos Veterinarios de SENASA, Inscripción de la empresa ante la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, Registro Electrónico de Proveedores del Ministerio de Hacienda, Facturas comerciales de proveedores en el exterior, Reportes de servicio técnico, Contratos de SIRE con la Caja Costarricense de Seguro Social, Material publicitario, y otros documentos, donde comprueba el uso real y efectivo del nombre comercial **SIRE**, anterior a la fecha de presentación del signo que se pretende anular, a saber 17 de marzo del 2017, contando con el derecho de prelación para registrar su marca de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es importante indicar que la figura del nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: ***“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”***, de ahí que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha

de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Al respecto, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es:

“...aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/tema/2763/Nombres-comerciales-emblemas.html>)

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: ***“...Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas...”***, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la cita Ley de Marcas, que establece:

“...Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración, aunque no es obligatorio ya que conforme al artículo 64 de la ley de rito, el derecho exclusivo sobre este tipo de signos, se adquiere por su primer uso en el comercio. Pero, si se quiere

llevar a la publicidad registral, debe cumplir a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe poseer; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, *“...Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas con los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el citado artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

Es entonces que la distintividad es el requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada regulan los nombres comerciales. El numeral 65 antes transcrito, establece lo relacionado sobre los nombres comerciales inadmisibles, deduciéndose de ésta disposición, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializan.

De igual forma, debe mencionarse la figura de la “**nulidad de un registro**”. Ésta se ubica en el capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“... Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”, “... Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad...”

(Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece la nulidad de registro de una marca cuando se ***“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”***, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso d) y 64 de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca o de un nombre comercial puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“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:...

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

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..."

“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.”

Del contenido de los citados artículos se logra determinar, que lo que se protege es la existencia de un mejor derecho por el uso anterior de una marca y de una derecho exclusivo como consecuencia del primer uso en el comercio de un nombre comercial; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca y del nombre comercial de mérito, como ocurre en el caso en estudio.

Bajo esa tesitura, se observa, que los artículos 2, 4 inciso a), 8 incisos c) y d), 64 y siguientes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros signos distintivos por resultar idénticos o similares a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro o a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siendo éste último aspecto, el caso que ahora nos ocupa.

La esencia del derecho exclusivo que un nombre comercial confiere a su titular, tiene como corolario, la protección que se despliega y adquiere con su primer uso en el comercio, en

relación con las marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos, de otros productos, servicios, empresas o establecimientos similares o idénticos, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o semejantes, no se presente confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada o un nombre comercial registrado, en trámite de inscripción o usado primeramente en el comercio, consiste en impedir que terceros utilicen un signo distintivo similar para los productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o parecidos a los registrados para su marca o nombre comercial, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión.

No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de esta, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de si su uso es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para productos, servicios, empresas u establecimientos iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de un signo distintivo inscrito también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca

o el nombre comercial por haber tenido un uso previo (primer uso en el comercio), dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

Resulta además de vital importancia, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a “*Marcas y Otros Signos Distintivos*”, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y su espíritu de protección, puede decirse que contempla tales principios, sean, “**el derecho de prelación y el uso anterior**”, tanto para *marcas* como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean *nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas entre otros*, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1º 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...”

Asimismo, por lo establecido y en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“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.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 4 inciso a) antes citado, y para el caso que ahora nos ocupa, tratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la

siguiente norma:

“Artículo 4.- ...inciso 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.” (el subrayado es nuestro).

Asimismo, el artículo 8, inciso d), ibidem, manifiesta, según se dijo supra, lo siguiente:

“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. (...)” (el subrayado es nuestro).

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...”

(Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).


Conforme hasta lo que aquí se ha expuesto, este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales, que señala el artículo 8 inciso d) antes transcrito, en concordancia 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”***; debe demostrarse al igual que para el derecho de una marca, que ese uso es en el territorio nacional, salvo que se demuestre que la marca u otro signo distintivo es notorio, siendo ese otro tema, que no es pertinente ahondar en este análisis.


De la normativa transcrita, así como de la jurisprudencia dictada por este Tribunal, queda 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. De lo anterior resulta evidente que dicha figura no genera derechos y no es susceptible de inscripción, si no ha sido utilizada en el comercio.

Desde ese punto de vista, resulta muy claro para este Tribunal que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un nombre comercial, depende de la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular, ofreciendo los servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser distinguida de otras cuyo giro sea similar. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso; lo que no hace necesario la inscripción del nombre comercial en el

registro para ejercer los derechos sobre este, otorgándole una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace en el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público, y valga recalcar, y se comprueba entre otros, con la existencia de una empresa o establecimiento comercial, abiertos al público en el territorio nacional.

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado un uso anterior y primer uso en el comercio del signo distintivo “**SIRE**”, tanto como marca y como nombre comercial. De los propios autos se desprende el derecho de prelación que asiste al gestionante de la solicitud de nulidad planteada en cuanto a dicho signo, pues considera este Tribunal, que ese primer uso en el comercio del signo SIRE, se dio en el año 2009. Al efecto debe verse la factura comercial 10-SMvR-002 del 17 de diciembre del 2009 (v.f. 34 y 35 legajo de apelación); la constancia de inscripción de obligaciones tributarias emitida el 10 de junio del 2009 y por ende el inicio de sus actividades el 15 de junio del 2009 (v.f. 28 al 32 legajo de apelación), constancia de planillas de Riesgo del Trabajo del 12 de agosto del 2009 (v.f. 33 legajo de apelación), y principalmente el Certificado de Patente Comercial perteneciente a la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, y donde se autoriza la licencia comercial del negocio denominado **SIRE S.A.**, dado en fecha 19 de julio del 2010 (v.f. 37 legajo de apelación), así como el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, donde se indica el nombre del establecimiento “**SIRE S.A.**” con fecha 1 de julio del 2010. (v.f. 44 legajo de apelación)

Lo anterior constituyen a criterio de este Tribunal documentos idóneos e indubitables del derecho de prelación y como consecuencia de ello, del uso anterior y el primer uso en el comercio del signo distintivo “**SIRE**”, demostrándose que el aquí recurrente inició su actividad comercial desde una fecha anterior a la solicitud del registro de la marca 


Se incluye además como prueba de lo dicho anteriormente, las facturas comerciales 11-SMvR-051 del 13 de julio del 2010, 11-SMvR-008 del 24 de noviembre del 2010, 11-SMvER-007 del 16 de noviembre del 2010, y 11-SMvR-005 del 11 de noviembre del 2010 (v.f. 53 al 56), mismas que incluyen el logo , que demuestran las operaciones continuas, ininterrumpidas del interesado con dicha empresa, y el uso del nombre comercial SIRE, así como se muestra antigüedad en su uso de los años 2011 mediante declaración sobre el impuesto sobre la renta – v.f. 67 legajo de apelación; el contrato 1095 de SIRE con el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; Autorización de Regencia 10503 como droguería veterinaria– v.f. 63 legajo de apelación, con la Autorización de Establecimiento de SIRE S.A. Para el año 2012 se observa reporte de servicio técnico recibido el 28 de noviembre del 2012 – v.f. 121 legajo de apelación. En el año 2013, existen otros reportes de servicio técnico del 17 de enero y 2 de setiembre del 2013. – v.f. 135 al 138 legajo de apelación. Dicha prueba de antigüedad y uso constante a través de los años aunado al derecho de prelación del que goza la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A., al que ya se hizo referencia supra en las condiciones indicadas, ratifican a este Tribunal, ese uso anterior o primer uso en el comercio del signo SIRE.

Por lo anterior, este Órgano de alzada debe por imperio de ley garantizar ese derecho previo de conformidad con toda la normativa que fue analizada en autos, dándole cabal cumplimiento a ésta y declarando el uso anterior del nombre comercial SIRE desde el año 2009.

Finalmente, tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos los signos enfrentados, sea el inscrito y el que goza del citado derecho de prelación, surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos similares en grado de identidad SHIRE/SIRE, propiciándose un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscritos un nombre comercial y una marca que protege y distingue servicios


relacionados íntimamente con el giro comercial del nombre comercial con uso anterior, sean productos médicos y veterinarios.

De igual forma, deviene evidente la identidad entre los signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que el registrado que se pretende anular, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad del usado previamente, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro que comercializan, lo que a todas luces no puede ser permitido por este Tribunal, y en razón de ello, se procede a anular el signo inscrito.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, no le asiste razón al Registro denegar la solicitud de nulidad incoada por la empresa solicitante **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, debiendo por lo tanto revocarse la resolución apelada y se anule la marca de fábrica y comercio , bajo el registro 260595, propiedad de la empresa **SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, ya que no podrían conservar su inscripción, en virtud del derecho de prelación del nombre comercial SIRE a favor de **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara *con lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Michael van Rossum, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:09:12 horas del 3 de abril del 2018, la que en este acto *se revoca*, para que para que se anule el registro 260595 de la marca de fábrica y comercio  propiedad de la empresa **SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, en virtud del derecho de prelación del nombre comercial “SIRE” de la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE REPRESENTACION EUROPEA SIRE, S.A.** 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

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM