

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0278-TRA-PI

Solicitud de cancelación del nombre comercial “SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2004-2514, registro 152955)

TELEPHARMA INC, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0708-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEPHARMA INC.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:12:51 horas del 16 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente al nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**”, inscrito el 1° de julio de 2005, bajo el registro número **152955**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la elaboración de todo tipo de exámenes médicos, ubicado en San José, Bgarrio González Lahmann, 50 metros al oeste del Restaurante Alpino”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:12:51 horas del 16 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, se resuelve: **I) Declara sin lugar la solicitud de reconocimiento de notoriedad del nombre comercial SANTA RITA LABORATORIO CLINICO por no cumplir con los presupuestos para dicho reconocimiento. II) Declarar sin lugar la solicitud de cancelación del nombre comercial “SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”, Registro No.152955, propiedad de ACEVIC SOCIEDAD ANONIMA, presentada por Kristel Faith Neurohr apoderada de Telepharma Inc. ...”.**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de febrero de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución dictada a las ocho horas con quince minutos del siete de agosto del dos mil diecisiete, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de esta litis se tienen por acreditados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**”, bajo el Registro No. **152955**, inscrito el 1° de julio de 2005, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la elaboración de todo tipo de exámenes médicos, ubicado en San José, Bgarrio González Lahmann, 50 metros al oeste del Restaurante Alpino*”, propiedad de la empresa **ACEVIC S.A.** (ver folios 15 y 16 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite inscripción la marca de servicios “**SANTA RITA**”, bajo el expediente 2016-6161, presentada el 27 de junio de 2016, para proteger y distinguir: “*servicios médicos, servicios de análisis médico relacionados con el tratamiento de personas tales como exámenes radiográficos y extracciones de sangre, consultas farmacéuticas; servicios de laboratorio médico para el análisis de muestras obtenidas de pacientes, servicios hospitalarios, clínicas médicas, servicios médicos en general*”, propiedad de la empresa **TELEPHARMA INC.** (ver folio 14 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEPHARMA INC**, del registro número 152955, del nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**”, propiedad de la empresa **ACEVIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la empresa titular de dicho signo demostró con la prueba aportada a los autos que tiene un establecimiento comercial con un local abierto al público en el que se realizan diferentes tipos de transacciones comerciales, con esto se demuestra que el nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**” cumple con la función fundamental de ser distintivo de la empresa, tal y como lo señala el artículo 2 párrafo 6

de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Tuvo el Órgano a quo por demostrado que el nombre comercial está en uso, y que además cuenta con acreditaciones de parte de entes reconocidos, tales como INCIENSA (INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD) y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica y tiene relaciones laborales que demuestran que efectivamente el establecimiento está abierto al público. En razón de ello, y analizada la prueba presentada consideró que conforme al artículo 64 siguientes y concordantes de la Ley de Marcas declaró sin lugar la solicitud de cancelación por extinción del nombre comercial **“SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”**. Finalmente, en lo que respecta a la notoriedad de dicho signo alegada por su titular, resolvió que no puede afirmarse que estamos ante un nombre comercial notorio de conformidad con los artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad del signo alegado por su titular.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alegó lo siguiente:

- 1- Que de acuerdo con nuestra legislación la protección del nombre comercial inicia con su uso y finaliza con la extinción del establecimiento. Sin embargo, en el presente caso y al día de hoy el Laboratorio Clínico que opera en el lugar citado NO es **“SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”** sino **“LABORATORIO ECHANDI”**.
- 2- Que se aporta prueba para demostrar que el Laboratorio **“SANTA RITA”** ya no opera, sino lo que opera es la Clínica. Que se aportó acta notarial a este efecto y que la misma no fue tomada en cuenta por el Registro.
- 3- Que es importante hacer ver que en el lugar indicado estuvo ubicada y abierta al público hasta hace unos meses el Hospital Clínica Santa Rita. Es común entonces que muchos de los locales aledaños e incluso los que se encontraban dentro de la misma, utilizaran el nombre Sata Rita para lograr ubicar a los consumidores. Lo anterior no quiere decir

entonces que estos locales tengan derechos sobre el nombre “SANTA RITA” propiedad de su representada. (folio 29 legajo de apelación)

4- Que la prueba aportada por el titular del nombre comercial, no puede tener por demostrado su uso:

- “Certificado de participación del programa de evaluación externa del desempeño en química clínica”. Alega que la participación fue en el 2011 y que fue participando el Laboratorio Hospital Clínica Santa Rita y no Santa Rita Laboratorio Clínico.
- Constancia de encuestas realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2014. Alega que el documento tiene una vigencia de un año, por lo que está expirado.
- “Certificado de participación del programa de evaluación externa del desempeño en química clínica”. Alega que la participación fue en el 2015 y que fue participando el Laboratorio Hospital Clínica Santa Rita y no Santa Rita Laboratorio Clínico. (ver folio 29 legajo de apelación)
- Que el laboratorio que está dentro de los consultorios es “LABORATORIOS ECHANDI” no “Santa Rita Laboratorio Clínico”. (ver fotos folio 32 legajo de apelación)

Finalmente aporta como pruebas las siguientes:

- ACTA NOTARIAL donde estuvo Laboratorios Santa Rita y en su lugar se encuentra ahora el Laboratorio Echandi. (folio 4 expediente principal).
- Propaganda de laboratorios Echandi (folio 41 legajo de apelación)
- Examen de laboratorio y factura que se identifica como Laboratorio Echandi-Santa Rita.
- Fotos de la ubicación del local donde esta el laboratorio identificando “Laboratorios Clínicos Echandi. (ver folio 44 legajo de apelación)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN POR EXTINCIÓN O FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL “SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”. Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o a 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/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

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 citada 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. ...*”.

Es de hacer notar que, si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como, por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato: “... *El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico ... No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico ... No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo ...*” (**LOBATO Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028**)

Bajo esta tesitura, se estima entonces, que está comprendido tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se obtiene por su primer uso conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “**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.”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –suscrito por nuestro país– 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, ya 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.”

De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

QUINTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL “SANTA RITA LABORATORIO CLINICO”. El artículo 40 de nuestra Ley de Marcas establece respecto a la definición de uso de la marca lo siguiente:

“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. Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario 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.”. (la negrita y subrayado es nuestro)

Debe en primer lugar quedar claro que, el uso de un nombre comercial se encuentra ligado a través su titularidad a una persona física o a una persona jurídica. En el caso que nos ocupa, el nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**” actualmente permanece ligado a su propietaria, sea la empresa **ACEVIC, S.A.**, la cual permanece vigente jurídicamente, según se desprende de la certificación literal de persona jurídica que consta a folios 2 y 3 del expediente de origen.

En segundo lugar, este Tribunal avala el análisis de la prueba efectuado por el Órgano a quo en el cual se estima que los siguientes documentos, demuestran que el establecimiento comercial tiene un local abierto al público en el que se realizan diferentes tipos de transacciones comerciales, y con ello se demuestra que el nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**”, propiedad de la empresa **ACEVIC S.A.** está siendo usado y cumple con la función fundamental de ser distintivo de la empresa titular, tal y como lo señala el artículo 2 párrafo 6 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

1. Copia certificada del “Certificado de participación del Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica” expedido en febrero del 2012 por INCIENSA. (FOLIO 46)
2. Copia certificada de constancia de encuestas realizadas durante el periodo de enero a diciembre del 2014, emitida por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica y el Servicio de Aseguramiento Externo de Calidad. Emitida en enero del 2015. (Folio 63)
3. Copia certificada de constancia de participación del Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica del año 2015 emitido por INCIENSA. (Folio 65)
4. Copia certificada de constancia de participación del Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica del año 2011 emitido por INCIENSA. (Folio 71)
5. Declaración jurada de Irma Dalorzo Enriquez, asistente clínica del Laboratorio Santa Rita. (Folio 73-74)
6. Declaración jurada de Karol Monge Tencio, Secretaria de Santa Rita Laboratorio, donde se abordan ciertos aspectos del laboratorio como por ejemplo clientela y ubicación del establecimiento. (Folio 76 y 77)
7. Certificado de participación del programa “Clinical Chemistry Programme” desde marzo del 2016 a setiembre del 2016. (Folio 79)
8. Copia certificada de la acreditación inicial otorgada el 11 de noviembre del 2002, emitida el 20 de febrero del 2015 y vigente hasta el 20 de febrero del 2016 por ILAC MRA ECA. (Folio 81)
9. Certificado de participación del programa “Immunoassay Programme” de enero del 2016 a junio del 2016. (Folio 82)

A criterio de este Tribunal, se desprende de la citada documentación y que consta agregada a los autos, que el nombre comercial está en uso, además cuenta con acreditaciones de parte de entes reconocidos, tales como: INCIENSA (INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD) y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica y también que existen relaciones laborales que demuestran que efectivamente el establecimiento está abierto al público.

Lleva razón el Registro al indicar que: “... como lo señala el artículo 64 de la Ley de Marcas “El derecho exclusivo de 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 terminación del nombre comercial está ligado al establecimiento que lo usa y siendo que en este caso en particular el material probatorio demuestra que efectivamente se encuentra abierto al público del modo y la forma que normalmente corresponde en el plazo establecido al efecto, por lo que no encuentra este Registro motivos suficientes para proceder a la cancelación por falta de uso del nombre comercial. ...”.

Así las cosas, este Tribunal, de conformidad además con lo establecido en el artículo 40 párrafo segundo de nuestra Ley de Marcas, antes transcrito, es del criterio que se mantiene el uso real y efectivo del elemento preponderante del nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**”, sea “**SANTA RITA**”, hecho que se desprende de la misma papelería, de las fotografías del establecimiento comercial y de los certificados presentados por ambas partes en el expediente, y con ello se denota la existencia de un uso combinado de dicho nombre comercial “**Echandi – Santa Rita**”. En el expediente constan certificaciones de fotografías con “Laboratorios Santa Rita” (prueba 16 folios 93 y 94) y también con “Laboratorios Echandi (folios 44 a 50), en donde a pesar de tal divergencia, para este Tribunal, queda demostrado el mantenimiento por parte del titular del nombre comercial “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**” del elemento preponderante “**Santa Rita**”, y, por tanto, priva el mantenimiento del registro marcario de mérito.

Lo anterior en razón de lo ya espuesto supra, en donde un nombre comercial se encuentra sujeto a la actividad de la empresa titular, a partir de la cual nace y muere, y para este Tribunal en este caso al uso del signo “**SANTA RITA LABORATORIO CLINICO**” no debe dársele un tratamiento rígido, sino, dentro de los parámetros permitidos por el artículo 40 segundo párrafo de nuestra Ley de Marcas.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal avala la resolución emitida por el Órgano a quo, y en virtud de ello considera procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEPHARMA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:12:51 horas del 16 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEPHARMA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:12:51 horas del 16 de febrero

de 2017, la que en este acto se confirma. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91