
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0428-TRA-PI

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
COMERCIO “PHYSIOL”**

PHYSIOL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
2018-6245)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0826-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
cincuenta y nueve minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYSIOL S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Bélgica, con domicilio en Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée des Noisetiers 44031 Liège, Bélgica, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:34 horas del 16 de junio del 2020.

Redacta la Jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de julio de 2018, el señor **Marvin Rodríguez Jiménez**, cédula de identidad número 1-0958-0141, actuando en su condición de apoderado de la sociedad **CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, S.A.**, presentó solicitud de la marca de comercio **“PHYSIOL”**, bajo el expediente 2018- 6245, para proteger y distinguir en clase 10: lentes intraoculares.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 27 de noviembre de 2018 el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por el uso anterior de la marca de fábrica y comercio “**PHYSIOL**” tramitada bajo el expediente 2018-10948, para proteger y distinguir: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares.

Igualmente, una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca **PHYSIOL**, solicitada por la empresa **PHYSIOL S.A.** tramitado bajo el expediente 2018-10948 del 8 de noviembre de 2019, el señor **Marvin Rodríguez Jiménez**, actuando en su condición de apoderado de la sociedad CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por el principio de prioridad “primero en tiempo primero en derecho”, ya que la solicitud de su marca **PHYSIOL** tramitada bajo el expediente 2018-6245 es anterior a la de la empresa **PHYSIOL S.A.**

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes 2018-6245 y 2018-10948 y mediante resolución de las 10:20:34 horas del 16 de junio del 2020, fundamentada en los artículos 7, 8 y 14 de la *Ley de marcas*, indicó en lo conducente:

I. Se declara sin lugar la oposición planteada por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYSIOL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **PHYSIOL**, expediente 2018-6245, ...solicitada por **MARVIN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**, apoderado de la sociedad **CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, S.A.**, la cual se acoge. **II.** Se declara con lugar la oposición planteada por **MARVIN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**, apoderado de la sociedad **CONSULTORÍA**

ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **PHYSIOL**, expediente 2018-10948, solicitada por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYSIOL S.A.**, la cual se deniega. **III.** Se tiene por no acreditado el uso anterior de la marca **PHYSIOL** por parte de la empresa **PHYSIOL S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** apeló lo resuelto y ante el Tribunal la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, expuso como agravios, lo siguiente:

Que la relación empresarial entre las empresas **PHYSIOL S.A.** y **MEDICAL VISION S.A.**, se demostró dentro del expediente con las facturas de venta aportadas, lo que sirve de base para demostrar el uso anterior en el mercado nacional.

Que el Registro indica que existe un indicio de relación comercial con el material probatorio aportado, pero no realiza un adecuado análisis de la prueba en conjunto para determinar la relación comercial.

Que existen certificados del Ministerio de Salud que evidencian la existencia y uso de la marca **PHYSIOL** en el país.

Indica que se aporta el contrato de distribución internacional entre las empresas **PHYSIOL S.A.** y **MEDICAL VISION S.A.**, que evidencia la relación desde el 1 de enero de 2015 y el uso anterior en el país.

Que el registro y venta de productos de la marca **PHYSIOL** inició desde el año 2016 por parte de un socio de su representada, por lo que se demuestra el uso anterior de la marca que se pretende registrar bajo el expediente 2018-6245, solicitud que resulta espuria.

Solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida

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

1. **El uso anterior real y efectivo** en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca **PHYSIOL**, para distinguir en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares, por parte de la empresa **PHYSIOL S.A.**

2. Que la empresa **MEDICAL VISION S.A.**, cédula jurídica 3-101-698621, domiciliada en Cartago, La Unión Concepción, condominios Torres del Sol, apartamento A04, etapa 4, es distribuidora en Costa Rica de los productos de la marca **PHYSIOL** pretendidos y distinguidos por la empresa **PHYSIOL S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Bélgica, con domicilio en Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée des Noisetiers 44031 Liège, Bélgica.

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

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Por encontrarse debidamente certificada la prueba para demostrar el uso anterior de la marca **PHYSIOL**, que protege y distingue en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares, por parte de la empresa por parte de la empresa **PHYSIOL S.A.**, se admite la siguiente prueba presentada ante el Registro de origen y el Tribunal Registral Administrativo:

✓ Declaración jurada de **ANDREA PORRAS AZOFEIFA** apoderada generalísima de la

empresa **MEDICAL VISION S.A.**, donde manifiesta que su empresa es vendedora y distribuidora exclusiva en Costa Rica de los productos marca **PHYSIOL** de la empresa **PHYSIOL S.A.**, folio 6 tomo II expediente principal y folio 7 legajo de apelación.

- ✓ Contrato de distribución suscrito por las empresas **PHYSIOL S.A.** y **MEDICAL VISION S.A.**, para los productos descritos como dispositivos médicos oftalmológicos, que empezó a regir el 1 de enero de 2016, folios 123 a 171 del legajo de apelación.
- ✓ Certificación de contador privado de la especificación de partidas de compras a **PHYSIOL S.A.**, por parte de la empresa **MEDICAL VISION S.A.**, de los periodos fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, folios 107, 152 y 189, acompañados de la facturación correspondiente, toda la prueba consta de folios 107 a 266 del tomo II expediente principal.
- ✓ Facturas de venta de los productos de la marca “**PHYSIOL**” en el territorio nacional por parte de la empresa **MEDICAL VISION S.A.**, de los años 2016 a 2018, folios 199 a 208 legajo de apelación.

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

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCAS PHYSIOL POR PARTE DE LA EMPRESA PHYSIOL S.A. En diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso, o en su caso el registro, generan la adquisición originaria de derechos de marca. De esta forma se confrontan dos sistemas: el declarativo y el atributivo. El primero le otorga derecho a quien esté usado el signo con anterioridad al solicitado; el segundo, otorga derechos a su titular a partir de la inscripción. Costa Rica sigue un sistema mixto, en donde reconoce el derecho de prioridad de uso, o bien, le reconoce la prioridad del derecho a quien la tenga inscrita con anterioridad. De esta forma se sigue un

sistema mixto que favorece a ambos titulares; el que la está usando con anterioridad y el que la tiene inscrita. Lo anterior se desprende del artículo 4 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante 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.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...

En el presente caso la empresa oponente esgrime como agravio el uso anterior de su marca “**PHYSIOL**” para distinguir en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares.

La Ley de Marcas en el artículo 40 establece la definición de uso de una marca al indicar:

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

uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional... El uso de una marca por **parte de un 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.**

El artículo 25 del mismo cuerpo normativo en su párrafo final cita lo que se puede entender como actos de uso de la marca:

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

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

Bajo el cuadro legal expuesto, procede ahora la valoración de las pruebas presentadas por **PHYSIOL S.A.**, las que deberán ser valoradas atendiendo a la integralidad de esta y a los principios de racionalidad, proporcionalidad y la sana crítica. Por lo tanto, su análisis no puede realizarse por separado como lo hizo el Registro, ya que la prueba se estudia en su conjunto, para determinar nexos que puedan llegar a demostrar el uso anterior del signo por parte de un licenciatario o persona autorizada, según lo indica el párrafo final del artículo 40 de la ley de marcas.

En esta contextualización, se demostró que la empresa **MEDICAL VISIÓN S.A.**, cédula jurídica 3-101-698621, domiciliada en Cartago, es distribuidora en Costa Rica de los productos de la marca **PHYSIOL** pretendidos y distinguidos por la empresa **PHYSIOL S.A.**, desde el año 2016. Esta afirmación se robustece al estudiar las facturas aportadas que corresponden a

la venta de los productos por parte de la empresa **PHYSIOL S.A** a la sociedad **MEDICAL VISION S.A.**, desde el año 2016 hasta el año 2019 inclusive. Con solo esta documentación se puede determinar que existe un uso anterior por parte de una persona jurídica autorizada de los productos que distinguen las marca que sirven de base a la oposición de la apelante.

Pero, además, y para darle mayor fortaleza a lo indicado en el párrafo anterior, existe una declaración jurada por parte de **ANDREA PORRAS AZOFEIFA** apoderada generalísima de la empresa **MEDICAL VISIÓN S.A.**, donde manifiesta que su empresa es vendedora y distribuidora exclusiva en Costa Rica de los productos marca **PHYSIOL** de la empresa **PHYSIOL S.A.**, desde el año 2016, fecha que coincide con las facturas de venta entre las dos sociedades.

Con esta prueba se logra demostrar el uso de la marca “**PHYSIOL**” por parte de la empresa **PHYSIOL S.A.**, ya que, conforme se indica en el citado artículo 40, ese uso lo puede realizar un distribuidor, intermediario u otra empresas con relaciones jurídicas directas o indirectas y no necesariamente el titular de la marca inscrita o pretendida como el caso que nos ocupa. Se demuestra, asimismo, que ese uso deviene desde el año 2016 en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos a distinguir en la clase 10. Con ello, se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y material que exige la figura del uso anterior, lo que es contrario a lo que indicó en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado prestaciones de servicios durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las pruebas antes analizadas.

Bajo ese esquema, considera el Tribunal, que el aquí impugnante demuestra el uso *real y efectivo* de su marca en el territorio nacional, y se evidencian actos de venta de productos médicos oftalmológicos continuados; se demuestra un uso ininterrumpido y continuo del signo

“**PHYSIOL**” en el lapso de tiempo que va desde el año 2016 hasta el año 2019, lo que le asiste al apelante el derecho preferente a obtener el registro de su signo, según lo indica el párrafo primero del artículo 4 de la ley de marcas citado.

Al demostrar el uso anterior corresponde el derecho preferente a la solicitud del signo “**PHYSIOL**”, para proteger y distinguir en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares. Todo lo anterior se refuerza en el hecho que el apoderado de la empresa **CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, S.A.**, solicitante de la marca “**PHYSIOL**”, no demuestra un uso anterior en el mercado respecto del uso que demostró la empresa impugnante.

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

Por lo expuesto, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** sustituido por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, en calidad de apoderados especiales de la empresa **PHYSIOL S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:34 horas del 16 de junio del 2020, la cual en este acto se revoca para que se rechace la inscripción de la marca de comercio “**PHYSIOL**”, tramitada bajo el expediente **2018-6245**, para proteger y distinguir en clase 10: lentes intraoculares y se admita para su inscripción la marca **PHYSIOL** tramitada bajo el expediente “**2018-10948**”, para proteger y distinguir en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** sustituido por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, en calidad de apoderados especiales de la empresa **PHYSIOL S.A.** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:34 horas del 16 de junio del 2020, la cual en este acto se revoca. Se declara que la empresa apelante tiene el derecho preferente a obtener el registro de la marca **“PHYSIOL”**. Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca tramitada bajo el expediente **2018-6245**, para proteger y distinguir en clase 10: lentes intraoculares por parte de la empresa **CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EL QUIZARRA, S.A.** Se admite para su inscripción la marca **PHYSIOL** tramitada bajo el expediente **“2018-10948”**, para proteger y distinguir en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, en particular para el cuidado de los ojos, ojos artificiales, lentes (prótesis intraoculares) usados en implantes quirúrgicos, implantes intraoculares. Continúese con el trámite. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33