



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0180-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como nombre comercial del signo OCO BIOMEDICAL (diseño), acumulada con la solicitud de registro como nombre comercial del signo OCO BIOMEDICAL (diseño)

Marco Muñoz Peralta (ahora Oco Biomedical Inc.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2012-9681 y 2013-2835)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0354-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del catorce de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Marco Muñoz Peralta, mayor, casado una vez, odontólogo, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-cero ochocientos treinta y cuatro-cero trescientos doce, quien posteriormente traspasa la titularidad de su solicitud y recurso a la empresa Oco Biomedical Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nuevo México, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de octubre de dos mil doce, el señor Muñoz Peralta solicita se inscriba como nombre comercial el signo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Tribunal por resolución de las catorce horas, veinte minutos, veintinueve segundos del catorce de febrero de dos mil catorce.

QUINTO. Que en fecha catorce de julio de dos mil catorce el apelante, señor Muñoz Peralta, traspasó su solicitud y recurso de apelación a la empresa Oco Biomedical Inc.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que la empresa Oco Biomedical Inc. inició la comercialización de sus productos en Costa Rica, a través de su representante Dr. Marco Muñoz, en el año dos mil dos (según los folios 155 y 156, 165 y 166 del expediente de este Tribunal 2014-0179-TRA-PI).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, únicamente se tiene como un hecho no probado que la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A. haya utilizado el signo que solicita antes del año dos mil diez.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial resuelve en forma acumulada las solicitudes (folios 1 y 119). Al considerar que la empresa oponente Oco



Biomedical Latinoamérica S.A. demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, declara con lugar su oposición y rechaza la solicitud del señor Muñoz Peralta; consecuentemente, acoge el registro solicitado por la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A. Por su parte, una vez traspasada la solicitud y recurso del señor Muñoz Peralta a la empresa estadounidense Oco Biomedical Inc., ésta alega que ha comercializado desde el año mil novecientos noventa y ocho sus productos en Costa Rica a través de diversos representantes, por lo posee un mejor derecho de prelación para obtener el registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro. Iniciamos indicando que el punto central a dilucidar tiene que ver con la declaratoria de prelación que rige entre las solicitudes bajo estudio, y una vez determinada ésta, establecer si puede haber o no coexistencia registral.

Nuestro Código de Comercio, en sus artículos del 242 al 250, regula lo relacionado a la forma en que han de identificarse los comerciantes en el tráfico mercantil, indicándose en la primera parte del artículo 242 la obligación de éstos de usar un nombre como distintivo comercial. Pero, cuando se solicite el registro de un nombre comercial, éste ha de conformarse al marco de calificación registral aplicable. Se debe recordar que, en consonancia con lo establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) en su artículo 64 indica que, respecto del nombre comercial, la adquisición del derecho exclusivo se da por su primer uso en el comercio.

“En la regulación del nombre comercial ha tenido tradicionalmente, y tiene ahora también, un peso específico la protección unionista que a dicha figura confiere el CUP. El CUP determina la protección del nombre comercial sin necesidad de registro en los Estados de la Unión (protección unionista)...” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 127.



Entonces, el registro de un nombre comercial no marca su nacimiento como derecho exclusivo como si sucede con, por ejemplo, las marcas de comercio, sino que para éstos el registro resulta ser meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Y si se establece la posibilidad de que los comerciantes puedan registrar su nombre comercial, es por la seguridad jurídica que tal registro ofrece para el tráfico mercantil, lo cual va en evidente provecho del titular, pero el signo que sea sometido a la calificación registral debe de pasar por el tamiz impuesto por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en qué casos el signo se considerará inadmisibles.

En el presente asunto, la empresa solicitante y ahora apelante, Oco Biomedical Inc., según cesión recibida del señor Marco Muñoz Peralta, pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 y el 68 párrafo primero de la Ley de Marcas. Si bien de la prueba presentada por la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A. se pudo derivar que ha usado el signo que pide registrar en el mercado nacional desde el año dos mil diez, según tuvo por bien comprobado el Registro en la resolución venida en alzada, con la documentación que se encuentra visible en el expediente de este Tribunal N° 2014-0179-TRA-PI y que se utiliza para sustentar la presente resolución con base en el principio de averiguación de la verdad real que rige la actuación de este Tribunal, artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, ya que hay coincidencia en las partes y en cuanto a la naturaleza de los hechos planteados y las peticiones expuestas, la empresa Oco Biomedical Inc. logró demostrar que, a través de su representante en Costa Rica, ha usado ese signo en nuestro país desde el año dos mil dos. Como ya se explicó, el registro no es el que otorga el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial; sin embargo, al pretender gozar de las bondades que ofrece el sistema de publicidad registral como método de preconcepción probatoria objetiva e institucionalizada, oponible ante terceros, deben los signos cumplir con las reglas atinentes al principio de no confusión, que permea a todo tipo de signo distintivo y que respecto del nombre comercial lo encontramos contenido en el artículo 65 de la Ley de Marcas, cuando indica que éste no podrá consistir, total ni parcialmente, en un signo susceptible de causar confusión en el público y/o medios comerciales

sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados. Siendo los signos evidentemente confundibles, por estar compuestos por las mismas palabras y elemento gráfico, y dedicarse a distinguir giros comerciales idénticos, claramente no pueden coexistir en el ámbito registral ni gozar ambos simultáneamente de la publicidad ante terceros que el sistema ofrece. Y siendo que la empresa Oco Biomedical Inc. demuestra tener en uso el signo en el mercado costarricense de forma previa a Oco Biomedical Latinoamérica S.A., le corresponde la prelación en el acceso a la publicidad registral, y por ende no podrá tener tal privilegio el signo propuesto por Oco Biomedical Latinoamérica S.A.

Por lo tanto, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dándosele la razón a la empresa solicitante y apelante, Oco Biomedical Inc., debiéndose dar registro al signo que propone, y denegándose el pedido por Oco Biomedical Latinoamérica 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación otrora planteado por el odontólogo Marco Muñoz Peralta, ahora seguido por la empresa Oco Biomedical Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de enero de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca, denegándose la oposición planteada por la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A., acogándose el registro del nombre comercial propuesto por la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

empresa Oco Biomedical Inc., y denegándose el registro al nombre comercial solicitado por la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02