



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0179-TRA-PI

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

Marco Muñoz Peralta, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2012-7559 y 2013-2834)

Marcas y otros signos

VOTO N° 355-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez 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, diecinueve minutos, veinte segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, el señor Muñoz Peralta solicita se inscriba como marca de comercio el signo



Tribunal por resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, veinticuatro 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 (folios 155 y 156, 165 y 166).

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 132). 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 de la Propiedad Industrial. Tenemos que la oposición se basa en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de signos que puedan confundirse con una marca usada desde fecha anterior por un tercero, quién tendrá un mejor derecho a obtener su registro. Ese mejor derecho en Costa Rica puede derivarse ya sea de su primer uso en el comercio o de su fecha de presentación ante el Registro, ya este Tribunal en ese sentido, mediante el Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, expuso sobre el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, al respecto indicó:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan *“1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”*. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (itálicas del original).



Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto la empresa opositora, Oco Biomedical Latinoamérica S.A., pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

“Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.”

Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, pág. 79.

De la prueba presentada al expediente y de la cual se derivan los hechos tenidos por probados, se puede observar que si bien la empresa Oco Biomedical Latinoamérica S.A. demuestra un uso desde dos mil diez, de la declaración de los personeros de la empresa Oco Biomedical Inc. se deduce que la marca ha estado en uso en Costa Rica, a través de sus representantes comerciales, desde el año dos mil dos, por lo tanto es ella la que posee el mejor derecho de obtener el registro en Costa Rica. Siendo que los signos son casi idénticos, por estar conformados por las mismas palabras y elemento gráfico, y además los productos iguales, es imposible acordar la coexistencia registral de ambos, debiendo prevalecer la solicitada por la empresa Oco Biomedical Inc. Por lo tanto, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, para otorgar el registro solicitado por la empresa Oco Biomedical Inc., ya que es a ésta a la que le corresponde la prelación, y denegándose por ende el signo pedido por la empresa 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, diecinueve minutos, veinte segundos del veintiocho 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., acogiéndose el registro del marca propuesto por la empresa Oco Biomedical Inc., y denegándose el registro de marca 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



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33