



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0676 TRA-PI-

Oposición a la inscripción de la Marca “CRIO-CELL”

CRIOCEL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2011-6426, acumulado con el expediente 2011-9673)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 447-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Octavio Pérez Baires, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno mil siete ciento quince, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas nueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de julio de dos mil trece.


RESULTANDO


PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de julio de dos mil once, por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho seiscientos seis, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **CRYO-CELL INTERNATIONAL, INC** solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **CRYO-CELL** en clase 39 internacional para proteger y distinguir: “*Servicios biomédicos a saber, almacenamiento de células humanas*”, en clase 40 para proteger y distinguir



“Recolección, procesamiento y preservación de células humanas” en clase 44 “Servicios de banco de células y tejidos humanos.”


SEGUNDO. Que en memorial recibido el 26 de setiembre de 2011, el licenciado Guillermo Echandi Meza, mayor, casado, médico titular de la cédula de identidad 1-374-516, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A** presentó solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y de comercio  tramitado bajo el expediente número 2011-9673 para proteger y distinguir en clase 44 internacional: “Servicios Médicos” Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta y dos minutos del cinco de julio de dos mil trece se ordena la acumulación de los Expedientes 2011-6426 relativo a la solicitud de la marca “CRIO-CELL” en clase 39, 40 y 44 internacional solicitada por el apoderado de la sociedad **CRYO-CELL INTERNATIONAL, INC**, junto con el

expediente 2011-9673 relativo a la solicitud de la marca  en clase 44 internacional .

TERCERO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el señor Guillermo Echandi Meza, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A** contra la marca solicitada por **CRYO CELL INTERNATIONAL, INC**, alegando entre otros que en el año 2006 se constituyó la empresa **CRIOCEL S.A** para ejercer el comercio en nuestro país con especial atención a los servicios médicos de almacenamiento criogénico, indicando que desde el año 2009 la empresa es un banco privado de células madre de cordón umbilical que brinda el servicio de almacenamiento de criogenia de las células madre de cordón umbilical en el territorio nacional, agrega que en el presente caso existe confusión visual, auditiva y también ideológica.



CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas nueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, resolvió “(...) *I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta sobre el expediente 2011-6426 por el apoderado de la empresa **CRIOCEL S.A** contra la solicitud de inscripción de la marca “**CRYO-CELL**”; en clases 39,40 y 44 internacionales; presentada por el apoderado de la sociedad **CRYO-CELL INTERNATIONAL INC** la cual se acoge. **II. Rechazar la solicitud de inscripción del signo** , seguido en el expediente 2011-9673...”*

QUINTO. Que el licenciado Luis Octavio Pérez Baires, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas nueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de julio de dos mil trece

SEXTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente:

Se demostró el derecho de prelación, uso anterior de la empresa **CRIOCEL S.A** en cuanto al signo



, con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud número 5587-10 emitido el 13 de agosto de 2010 (folio 124), así como patente Municipal emitida el 28 de febrero de 2011 (folio 126).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos de tal naturaleza

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas treinta y dos minutos del cinco de julio de dos mil trece procedió a acumular los expedientes 2011-6426 relativo a la solicitud de la marca “**CRIO-CELL**” en clase 39, 40 y 44 internacional solicitada por el apoderado de la sociedad **CRYO-CELL INTERNATIONAL, INC**, junto con el expediente 2011-9673 relativo a la solicitud de la



marca en clase 44 internacional, solicitada por el señor Guillermo Echandi Meza, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A** .

El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **CRIOCEL S.A**, al considerar “(...) Considera esta instancia que los documentos que aporta la oponente como prueba, son insuficientes para determinar de una manera objetiva el uso anterior en Costa Rica de la marca oponente, no se adjunta ni un solo documento que demuestre la posición comercial de la marca desde una fecha determinada, como por ejemplo estudios contables, facturas, publicidad, reporte de ventas anuales, estadísticas comerciales y contables, etc. Al no quedar demostrado el uso anterior de la marca



,es claro que la empresa **CRYO –CELL INTERNATIONAL, INC**, posee el derecho de prelación en la solicitud de la marca **CRYO-CELL**, por haberla presentado,





desde una fecha anterior, conforme lo establece el artículo 4 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

El apoderado de la compañía **CRIOCEL SOCIEDAD ANÓNIMA** indica que el Registro rechaza la solicitud de su representada al considerar que no quedó demostrado plenamente el uso de la marca, por lo que indica que desde el año 2006 se constituyó la empresa CRIOCEL S.A , que desde el año 2009 hasta la fecha la empresa nacional es un banco privado de células madre de cordón umbilical que brinda el servicio de almacenamiento en criogenia de las células madre de cordón umbilical en el territorio nacional, por lo que solicita se continúe con el trámite de registro de la solicitud 2011-009673 y se rechace la 2011-006426 por tratarse de una marca existente en el comercio.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA En cuanto al uso anterior y prelación alegado por el apelante, conforme al artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, el cual indica en lo que interesa: “...que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada” por el titular, licenciatario u otra persona autorizada.




Continua indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.




En el presente caso el oponente aporta documentos con el fin de demostrar el derecho de prelación y uso anterior de la marca  en Costa Rica, la documentación aportada consistente en Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud número 5587-10 emitido el 13 de agosto de 2010 (f.124), así como patente Municipal (Licencia para la actividad CRIOCEL S.A) emitida el 28 de febrero de 2011 (f.126). De lo cual se colige que con la prueba presentada se demuestra el primer uso del signo  en el país, nótese que el permiso de funcionamiento del negocio **CRIOCEL S.A** data desde el año 2010 y la solicitud inicial presentada por el apoderado de la compañía **CRYO –CELL INTERNATIONAL, INC**, es de fecha de 07 de julio de 2011, la compañía **CRIOCEL SOCIEDAD ANÓNIMA** ha ejercido el primer uso del signo en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

Conferida la audiencia al solicitante de la marca **CRYO-CELL**, mediante resolución de las nueve horas del trece de febrero de dos mil catorce no aporta prueba que acredite su dicho, ya que señala que su representada fue fundada en el año de 1989, que actualmente cuenta con más de 250 mil muestras almacenadas en países como Estados Unidos, India y México, indica que CRIO-CELL cuenta con más de 240.000 clientes alrededor de 87 países, que en el año 2005 se instaló en México el laboratorio más seguro y moderno de Latinoamérica, que es de última generación de tecnología médica y de conservación cryo- celular, agrega que para poder ofrecer los servicios de criopreservación de células madres de CRYO-CELL en el exterior se encuentra estableciendo afiliados en otros países entre ellos **CRYO-CELL** Costa Rica, y que su representada cuenta con oficina abierta en Costa Rica, además alega notoriedad de la marca pero no obstante no acredita con elementos de prueba fehacientes su dicho .



Conforme lo indicado, el apoderado de la compañía **CRYO –CELL INTERNATIONAL, INC**, no aportó prueba que acredite su dicho en cuanto al uso, ni demuestra que tal circunstancia haya sido real y efectiva en Costa Rica, antes de la presentación de la solicitud en nuestro país, razón por la cual dichos agravios deben rechazarse. Situación que no ocurre con la empresa **CRIOCEL S.A** quien demostró que tiene derecho de prelación sobre el uso de la marca , ya que fue usada en el país antes de la presentación de la solicitud hecha por la empresa **CRYO –CELL INTERNATIONAL INC**. Téngase presente que si bien los signos **CRYO-CELL** de la empresa Cryo-Cell International Inc. y  Criocel S.A., no son idénticos, la similitud gráfica, fonética e ideológica impide la inscripción de ambas, por lo que el mejor derecho lo tiene la empresa **CRIOCEL S.A**, con el signo  dada la prelación demostrada.


QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Octavio Pérez Baires, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas nueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la inscripción de la marca  propiedad de **CRIOCEL S.A** y el rechazo de la marca **CRYO-CELL** propiedad de Cryo-Cell International Inc.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Octavio Pérez Baires, apoderado especial de la sociedad **CRIOCEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas nueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, la que en este acto se revoca para ordenar la inscripción de la marca  propiedad de CRIOCEL S.A. y el rechazo de la marca **CRYO-CELL** propiedad de Cryo-Cell International Inc. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.