



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2013-0072-TRA-PI

Solicitud de Nulidad y Cancelación de la marca “LABIMED”

GUSTAVO ADOLFO SANABRIA ROMERO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-2479, 2011-5543 (211132 y 213329,77655)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0779-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y nueve- cero ciento ochenta y ocho, en su condición de Apoderada Especial del señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, mayor, casado una vez, Microbiólogo Clínico, cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y cinco- cero quinientos ochenta, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 5 de Marzo del 2012, el Doctor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, de calidades dichas , solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad y cancelación en contra del los



signos propiedad de María José Carvajal Carvajal, los cuales se refieren una marca de servicios **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO (DISEÑO)**, registro N° 211132, para proteger y distinguir: “*Laboratorio clínico*”, en clase 44 de la Nomenclatura Internacional; y a un nombre comercial **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO**, registro N° 213329, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de análisis clínicos de laboratorio en sangre, orina y heces, y otros afines a la actividad como laboratorio clínico. Ubicado en San José, Lourdes de Montes de Oca, Centro Comercial Dollaco diagonal al Palí, local número 4 esquinero.*”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce, resolvió: a) *Rechazar la Formal Acción de nulidad contra el auto de notificación del Registro de la Propiedad Industrial dictado a las 15:07:22 horas del 24 de abril del año dos mil doce, y en forma concomitante Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio presentado el día 08 de junio del 2012, María José Carvajal Carvajal en su condición personal.* b) *Rechazar la Acción de nulidad, Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio contra la solicitud de nulidad y cancelación del registro 211132.* c) *Rechazar la Formal Acción de nulidad, Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio contra el auto de notificación del Registro de la Propiedad Industrial dictado a las 14:44:46 horas del 09 de julio del año dos mil doce, presentado el día 31 de agosto del 2012, por María José Carvajal Carvajal como apoderada especial.* d) *Rechazar la Acción de nulidad y cancelación del registro 213329.* e) *Declarar sin lugar la solicitud de cancelación y nulidad contra los registros 211132 y 213329 promovidas por GUSTAVO ADOLFO SANABRIA ROMERO, en su condición personal. (...) NOTIFIQUESE.-*

III. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderada Especial del señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, en fecha 5 de Octubre del 2012, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio para que sea conocido por este Tribunal.



IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas con treinta y cinco y treinta y dos segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, resolvió: *“I) Declarar con lugar parcialmente el Recurso de Revocatoria en contra de la resolución de las 10:37:04 horas del 20 de setiembre del 2012, presentado por MONSERRAT ALFARO SOLANO, en su condición de Apoderada de GUSTAVO ADOLFO SANABRIA ROMERO, para que se conozca la solicitud de cancelación del nombre comercial LABIMED (DISEÑO) registro 213329, quedando incólume en lo demás. II) Declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del registro 213329 propiedad de Laboratorios Clínicos Labimed S.A. III) Otorgar el plazo de TRES DIAS HABILES Y CINCO DIAS HABILES, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma para que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación si esta en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N°8039, lo anterior de conformidad al artículo 557 del Código Procesal Civil.(...) NOTIFÍQUESE.*

V. Que mediante resolución de las catorce horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del ocho de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, admitió el recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

VI. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios doscientos setenta al doscientos setenta y tres.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que el titular del nombre comercial LABIMED (DISEÑO), registro número 213329, no comprobó el uso real y efectivo de éste como establecimiento comercial.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió inicialmente mediante resolución de las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce, la solicitud de nulidad y cancelación de la marca de servicios y el nombre comercial **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO**, números de registro 211132 y 213329, respectivamente, basándose en que al momento en que se instaura el procedimiento, los signos distintivos no se pueden **cancelar por falta de uso** por cuanto no han cumplido el plazo de cinco años desde su inscripción en ese registro, previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Además de lo anterior el *a quo* resuelve sobre el **uso anterior del distintivo LABIMED** que los documentos presentados por parte del Doctor Gustavo Adolfo Sanabria Romero constituyen indicios de uso del distintivo LABIMED, pero no constituyen plena prueba de que este distintivo ha sido puesto en el comercio con esa marca, en la cantidad y modo que normalmente corresponde.



Asimismo tiene por demostrado que el signo LABIMED no cumple a cabalidad con los presupuestos del artículo 40 de la ley de rito, incumpliendo con los requisitos temporal y material exigidos y a pesar de los indicios de uso demostrados no puede el citado registro acreditar el uso anterior y consecuentemente declarar la nulidad de los registros 213329 y 213329.

Posteriormente el Registro de Propiedad Industrial en resolución de las catorce horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, al analizar a los alegatos planteados por el recurrente en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio resuelve acoger el recurso de revocatoria parcialmente, se refiere a la cancelación del nombre comercial y la correspondiente aplicación del artículo 64 de la Ley de Marcas, indicando que lleva razón el recurrente en su alegato ya que el Registro de la Propiedad Industrial debió conocer la solicitud de cancelación del nombre comercial LABIMED registro 213329 y no aplicar el plazo de cinco años establecido en el artículo 39 de esta ley, de forma tal que el titular comercial **MARIA JOSÉ CARVAJAL CARVAJAL** al no haber aportado prueba que demuestre el uso del nombre comercial no cumple con tres requisitos propios de estos, a saber, perceptibilidad, representación gráfica y la distintividad, por lo que no se podría mantener al titular el derecho exclusivo de explotar ese nombre comercial, pues para este tipo de giro comercial no demuestra el uso, **por lo que considero procedente declarar con lugar parcialmente el recurso de revocatoria en cuanto a la cancelación del nombre comercial,** en virtud de que los nombres comerciales dependen de la existencia del establecimiento comercial que lo utilice tal y como lo señala la normativa en la materia, **quedando incólume el resto de la resolución dictada a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce.** (Lo subrayado no es propio del original)

Por su parte el apelante en su escrito de exposición de agravios presentados ante este Tribunal reitera parte de lo expuesto en su escrito de apelación en cuanto a que aportó prueba suficiente que hace constar que el establecimiento de Laboratorio Clínico, bajo su nombre, LABIMED, estaba abierto al público, teniendo los permisos municipales y del Ministerio de Salud, además estaba también debidamente inscrito ante Tributación. Indica también que la prueba aportada demuestra el interés de su representado en ofrecer información de contacto de su negocio a sus clientes, evidenciándose que



éste provee de manera efectiva los servicios de análisis de laboratorio desde mucho tiempo atrás que los titulares de la marca y el nombre comercial inscritos, teniendo un derecho prioritario sobre dichos signos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, el uso y/o registro de LABIMED por parte de María José Carvajal Carvajal y la empresa LABORATORIOS CLINICOS LABIMED S.A., vendría a provocarle un grave perjuicio implicando la confusión de los pacientes que su representado ha adquirido a los largo de los anteriores años, como del origen empresarial del distintivo. Destaca que su representado se encuentra conforme parcialmente con dicha resolución, en cuanto acoge la cancelación del nombre comercial registrado bajo número 213329, pero no lo está con la denegatoria de la nulidad de la marca de servicios anteriormente mencionada, todo lo anterior en virtud de que dicha marca fue registrada en contravención de lo estipulado en el artículo 8 inciso c) de la citada ley.

CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la cancelación de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978, del 6 de enero del 2000, en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto, establece dos tipos de procedimiento, mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley; y los artículos 38 y 39, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca, o bien, **por falta de uso de la misma**, respectivamente. La Cancelación, por su parte, procede en tres supuestos específicos; cuando el titular haya provocado o tolerado que su marca se convierta en nombre genérico, para lo cual la propia ley establece los presupuestos por lo que se considera una marca genérica; **cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación**; y por último, cuando el propio titular renuncia al registro de la marca. Para ejercer la acción de cancelación no hay plazo, la ley únicamente especifica en el segundo supuesto, que es parte



de lo que ahora nos ocupa, sea de cancelación por falta de uso de la marca que: "El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca". Asimismo, la cancelación por falta de uso de la marca, regulada en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el Registro de Propiedad Industrial procederá a la cancelación del registro, cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, sin embargo cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

El procedimiento que regula los procedimientos anteriores está regulado en el artículo 49, el cual lo establece muy claramente al indicar:

*"Artículo 49. —**Procedimiento.** Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento.*

Si fuere necesario recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante o el titular del registro, el Registro fija un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, o del vencimiento del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud en forma razonada y valorando las pruebas correspondientes. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales, cuando la cancelación de un registro fuere solicitado por un tercero, este deberá publicar de un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley.

En todo caso, la resolución que se emita puede ser recurrida de acuerdo por medio de los recursos establecidos en este Reglamento."

Debemos acotar además que la Ley de Marcas establece en su artículo 39, lo siguiente:



“Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca (...)”

Asimismo, la norma anterior, debe ir en concordancia con el artículo 48 del Reglamento, el cual establece:

“Artículo 48.- Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente:

- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;*
- b) Nombre del titular del registro.*
- c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.*
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.*
- e) Las pruebas en que se funda la solicitud.*
- f) La petición en términos precisos.*

En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de cancelación de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y debe cumplirse a cabalidad con cada uno de los requisitos que en este se establecen, antes de proceder a dar audiencia al titular del signo que se solicita sea cancelado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global



de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, “**el derecho de prelación y el uso anterior**”, tanto para marcas como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: “**Artículo 4.-... inciso 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.**”. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibídem, manifiesta: “**Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.**”

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y



que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142)

Partiendo de lo anterior, y una vez examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado la solicitud de nulidad y cancelación de la marca de servicios inscrita bajo el número de registro 211132, coincidiendo plenamente en que el uso anterior de la marca en Costa Rica en los años anteriores a la solicitud no quedó fehacientemente demostrado al no adjuntar documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado costarricense y que la marca sea conocida por el sector pertinente, de tal forma no queda demostrado el uso anterior del signo distintivo LABIMED, presentado por el Doctor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, tal y como lo indica el *a quo*, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva.

Este Tribunal concuerda lo resuelto inicialmente por el citado Registro a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce, en cuanto a la improcedencia de la cancelación por falta de uso de la marca de servicios bajo el número de registro 211132 debido a que no ha cumplido el plazo de cinco años desde su inscripción que tal y como ha quedado demostrado en la certificación que consta en el expediente fue el 22 de Julio del 2011, e igualmente lleva razón el *a quo* al haber declarado la cancelación del nombre comercial por no haber sido demostrado por parte del titular del signo el uso real y efectivo de éste como establecimiento



comercial.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que no lleva razón la parte apelante en sus alegatos expuestos en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, debiendo confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, pues no constan en el expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo hace notar este Tribunal en cuanto a los alegatos de la titular de la marca con relación a la sociedad del promovente, que de ningún modo se está considerando como la que impulsa el proceso y que la prueba aportada como ya se dijo anteriormente tanto por el *a quo* como por este Tribunal es un indicio.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación del señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce; y de las catorce horas con treinta y cinco y treinta y dos segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de nulidad y cancelación de la marca de servicios **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO (DISEÑO)**, registro N° 211132; y se acoja la cancelación por falta de uso del nombre comercial **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO**, registro N°213329.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderado Especial del señor Gustavo Adolfo Sanabria Romero, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos y cuatro segundos del veinte de setiembre de dos mil doce; y de las catorce horas con treinta y cinco y treinta y dos segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de nulidad y cancelación de la marca de servicios **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO (DISEÑO)**, registro N° 211132; y se acoja la cancelación por falta de uso del nombre comercial **LABIMED LABORATORIO CLÍNICO**, registro N°213329. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
 - **TG: Inscripción de la marca**
- TNR: OO.42.90**