

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0354-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de servicios “FACIO ABOGADOS”

FACIO & CAÑAS LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente y registro de Origen 2013-3803 - 230209)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0908-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Recursos de apelación interpuestos por los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0567-0219 y **Sergio Antonio Solera Lacayo**, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1000-0993, por su orden, en su condición de Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, con domicilio en San José, Edificio Cañas & Cañas, Barrio Tournón, cédula de persona jurídica 3-102-027812, y por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, mayor, casado en segundas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0499-0372, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:32:35 horas del 31 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2015, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, registro 230209, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, fundamentando su solicitud en los artículos 8 inciso d) del Convenio de París, artículos 1, 2, 8 incisos d), f) y k), 37, 64 y 67 de la Ley de Marcas, artículo 48 de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los artículos 166 y 170 de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. Que la representación de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, en su condición de titular del citado signo, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta una vez trasladada, rechazando los motivos de esta, por cuanto los signos distintivos “**FACIO ABOGADOS**”, “**FACIO & CAÑAS**” y “**FAYCA**” son propiedad de su representada, debidamente inscritos y consolidados en el tiempo, que son notorios como marcas, se manejan internacionalmente y son célebres en el mercado de los servicios legales y finalmente que las marcas “**FACIO ABOGADOS**” y “**FAYCA**” están apoyadas en la marca original “**FACIO & CAÑAS**”, de la que derivan, y son reflejo de un servicio profesional de excelencia, ininterrumpido, por más de 70 años. En razón de lo anterior, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 08:32:35 horas del 31 de marzo de 2016, dispuso: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se procede a: I. Declarar **SIN LUGAR** la solicitud de nulidad interpuesta por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ** como apoderado especial de **ROBERTO FACIO SÁENZ**, contra la marca de servicios **FACIO ABOGADOS** registro 230209, descrita anteriormente. II. Declarar **SIN LUGAR** la declaratoria de notoriedad solicitada por **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, respecto a sus signos distintivos ... **NOTIFIQUESE**.- ...”.

TERCERO. Que los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana**, **Sergio Antonio Solera**

Lacayo, en su condición de Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, y **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial del señor **Roberto Facio Sáenz**, impugnaron mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fueron admitidos dichos recursos, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que mediante escritos presentados ante este Tribunal en fechas 17 y 21 de noviembre de 2016, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó al Tribunal la suspensión del trámite de apelación que nos ocupa, y alegó que el Registro de la Propiedad Industrial ha levantado el suspenso del expediente correspondiente a la acción de nulidad interpuesta por la empresa **FACIO ABOGADOS S.A.**, tramitada por el Registro bajo el expediente No. 2013-3803, anotación 2-100189, como coadyuvancia a la solicitud de nulidad que nos ocupa en este expediente, interpuesta por el licenciado Roberto Facio Sáenz contra el registro de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, **Registro No. 230209**, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, señaló que lo anterior con el fin de que sean acumulados los expedientes y resueltos en una misma resolución toda vez que se trata de las mismas partes y resulta importante la congruencia de las decisiones atinentes a un mismo fin. Solicitó se acoja la suspensión del proceso que nos ocupa hasta tanto exista una resolución de primera instancia por parte del Registro de la Propiedad Industrial dentro de la segunda acción incoada 11/0002-100189 habida cuenta de la evidente conexidad entre las mismas y el posible resultado contradictorio entre una resolución que se emita en esta primera instancia administrativa y la presente segunda instancia administrativa.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

A.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, los siguientes signos distintivos:

1. El nombre comercial “**FACIO Y CAÑAS**”, inscrito desde el 20 de noviembre de 1978, bajo el registro 54731, para proteger y distinguir: *“un establecimiento destinado a la prestación de servicios profesionales y secretariales”* (folio 29 del legajo de apelación).
2. La marca de servicios “**FACIO & CAÑAS**”, inscrita desde el 18 de octubre de 1994, bajo el registro 88872, y vigente hasta el 18 de octubre de 2024, para proteger y distinguir: en la clase 42 de la nomenclatura internacional: *“una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho”* (folios 33 y 34 del legajo de apelación).
3. El nombre comercial “**FACIO & CAÑAS ABOGADOS (DISEÑO)**”, inscrito desde el 8 de enero de 2010, bajo el registro 197985, para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a brindar toda clase de servicios legales. Ubicado en Barrio Tournón, contiguo a antigua Discotheque La Plaza, frente al Centro Comercial El Pueblo, San José”* (folios 35 y 36 del legajo de apelación).
4. La marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, inscrita desde el 30 de setiembre de 2013, bajo el registro 230209, y vigente hasta el 30 de setiembre de 2023, para proteger y distinguir: en la clase 45 de la nomenclatura internacional: *“una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho”* (folios 37 y 38, 202 y 203 del legajo de apelación).

B.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran en trámite de inscripción a nombre

del señor **ROBERTO FACIO SÁENZ**, las siguientes solicitudes:

1. La marca de fábrica y servicios “**FACIO ABOGADOS**”, solicitada el 6 de mayo de 2015, bajo el expediente 2015-4265, para proteger y distinguir en la clase 16 de la nomenclatura internacional: *“papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación, papel membretado”*, en la clase 25 de la nomenclatura internacional: *“vestidos, camisas, camisetas, calzados, y sombrearía; todo ello para hombres, mujeres y niños, en clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina”*, y en la clase 45 de la nomenclatura internacional: *“servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas”*. Actualmente con suspensión de oficio (folio 30 del legajo de apelación).
2. El nombre comercial “**FACIO ABOGADOS**”, solicitado el 6 de mayo de 2015, bajo el expediente 2015-4266, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a: a) papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación, papel membretado; b) vestidos camisas, camisetas, calzados, y sombrearía, todo ello para hombres, mujeres y niños, c) los siguientes servicios: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina; y d) servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer*

necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, ubicado San José, San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Patio, tercer piso, oficina número 1". Actualmente se encuentra en suspenso (folios 39 y 40 del legajo de apelación).

C.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción a nombre de la empresa **FACIO ABOGADOS S.A.**, la siguiente solicitud:

1. La marca de servicios "**FACIO ABOGADOS**", solicitada el 4 de enero de 2016, bajo el expediente 2016-0038, para proteger y distinguir en la clase 45 de la nomenclatura internacional: "*servicios jurídicos y notariales*". Actualmente se encuentra con prevención de fondo (folio 41 del legajo de apelación).

D.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **FH LEGAL, S.A.**, el siguiente signo distintivo:

1. El nombre comercial "**FH LEGAL (DISEÑO)**", inscrito desde el 17 de junio de 2013, bajo el registro 227762, para proteger y distinguir: "*un establecimiento comercial dedicado a la figura de bufete de abogados, el cual se dedica a la prestación de servicios jurídicos, ubicado en San José, San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble. Edificio El Patio, tercer piso, oficina número 1*" (folios 31 y 32 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) Que el señor **Roberto Facio Sáenz**, haya usado en Costa Rica el signo distintivo "**FACIO ABOGADOS**", con anterioridad a los signos inscritos "**FACIO ABOGADOS**" y "**FACIO & CAÑAS**", registros 54731, 88872, 197985 y 230209, propiedad de la empresa

FACIO & CAÑAS LIMITADA.

- 2) Que el signo distintivo “**FACIO ABOGADOS**”, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de notoriedad.
- 3) Que el signo distintivo “**FACIO ABOGADOS**”, propiedad del señor **Roberto Facio Sáenz** haya alcanzado la notoriedad.
- 4) La mala fe o la competencia desleal por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, en la inscripción del signo distintivo de su propiedad “**FACIO ABOGADOS**”.
- 5) La vulneración de un derecho de la personalidad del señor Roberto Facio Sáenz por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, con la inscripción de los signos distintivos de su propiedad “**FACIO ABOGADOS**” y “**FACIO & CAÑAS**”, por el uso del apellido “**Facio**”.

CUARTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, que interpuso el licenciado **Néstor Morera Víquez** en su condición de apoderado especial del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, por considerar que este no logró demostrar un uso anterior real, efectivo y constante en Costa Rica del signo distintivo “**FACIO ABOGADOS**”, además que no probó que su apellido “**FACIO**” fuera notoriamente conocido para los servicios legales que brinda ni que se afectara algún derecho a su personalidad. Concluyó el registro que no se logró constatar la mala fe ni conductas tendientes a inducir a error a los consumidores que pudieran catalogarse como competencia desleal, ni que la inscripción de la marca “**FACIO ABOGADOS**”, registro 230209, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, se efectuara en contravención de algún inciso de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por tal razón no pueden aplicarse al caso concreto ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos supra citados. En consecuencia, siendo que la inscripción de la marca “**FACIO ABOGADOS**”, registro 230209 no

contraviene los supuestos de los artículos citados, el Registro procedió a declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada.

Asimismo, al no lograrse comprobar que la marca “**FACIO & CAÑAS**”, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, corresponda a un signo notoriamente conocido, el Registro consideró verse imposibilitado a declarar la notoriedad alegada resolviendo sin lugar la pretensión al efecto.

Inconforme con lo resuelto, la representación de los apelantes en sus agravios, manifestaron lo siguiente:

Los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana** y **Sergio Antonio Solera Lacayo**, por su orden, en su condición de Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, apelaron parcialmente la resolución que nos ocupa, por cuanto solicitaron la notoriedad de los signos “**FACIO ABOGADOS**” y “**FACIO & CAÑAS**” de su propiedad y esta no fue declarada por el Registro, y en razón de ello alegan que, no resulta válido que se aprovechen de su prestigio. Al respecto manifestaron:

“... al contestar la acción de nulidad se indicó, como uno de los argumentos ... que los signos distintivos de mi mandante, FACIO ABOGADOS Y FACIO & CAÑAS son notorios ...

... el nombre Facio circula desde hace 74 años para identificarnos como un bufete se (sic) excelencia, amparado a la figura icónica de Rodrigo Facio y Gonzalo J. Facio. Desde hace muchas generaciones, cuando se habla de FACIO ABOGADOS, este distintivo nos alude directamente, como símbolo de calidad profesional, tanto esencial de la historia de la abogacía en Costa Rica ...

... en autos consta, entre otros, certificación notarial de un reportaje especial del periódico La Nación, publicado en virtud del 60 aniversario de nuestra firma (el 13 de enero de 2002), donde destaca, entre otros, los movimientos estratégicos del bufete por la ciudad capital a lo largo de su historia ...

... En todos esos movimientos estratégicos, Facio & Cañas ha buscado remozar su infraestructura y oferta tecnológica, para brindar sus servicios al mercado con la mejor presencia posible ...

... más aun recientemente, en la edición No. 256, de setiembre de 2015, de la Revista Summa, que circula internacionalmente, se incluyó a Facio & Cañas entre las firmas icónicas de Centroamérica. Esa edición denominada Historias Empresariales en la región incluye en su página 90 a 93, la historia de Facio & Cañas ...

... no resulta de recibo la interpretación que la Oficina de Marcas da a la prueba aportada ...

... en efecto es totalmente improcedente denegar la prueba ofrecida argumentando de manera simplista que se obtuvo de internet, como si no hubiera realidad en el argumento ... además de lo dicho, Facio & Cañas ha sido catalogado como una firma del mayor prestigio profesional y ha ocupado las primeras posiciones en los Rankings de las publicaciones calificadoras del mercado legal más relevantes del mundo ... adicionalmente nuestro despacho de abogados siempre se ha caracterizado por contar con miembros que han destacado por haber ocupado cargos públicos y diplomáticos a través de los años , con el nombre FACIO figurando prominentemente en esa presencia de sus miembros en lo más destacado del ambiente jurídico, político y económico de Costa Rica y el mundo ...

... no sobra en modo alguno indicar que FACIO & CAÑAS es el representante exclusivo de la más importante asociación internacional de bufetes independientes del mundo: LexMundi, World Ready ...

... según los lineamientos de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas ... FACIO & CAÑAS cumple con la totalidad de los lineamientos ... y, como tal, merece protección frente a cualquiera que pretenda aprovecharse de su notoriedad y prestigio ...

... solicitamos se revoque parcialmente la resolución recurrida a fin que se declare la notoriedad de la marca FACIO & CAÑAS, propiedad de mi mandante, caso contrario apelamos la misma ... ”.

Por otra parte, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial del licenciado **Roberto Facio Sáenz**: solicitó la suspensión del presente expediente por cuanto aduce que en este momento se encuentra en trámite ante el Registro una acción de nulidad incoada por su representación, en la cual también se pretende anular el mismo registro contra el cual se dirige

esta acción. Menciona Morera Viquez que: *“Dicha segunda acción de nulidad se tramita bajo el número de anotación 11/002-100189 desde el 14 de diciembre del 2015 (El subrayado es del original) (ver folio 193 del legajo de apelación)”*. Alegó además la incongruencia e incorrecta valoración de la prueba. Que la prueba se analizó en forma aislada y no en conjunto como se presentó.

Señaló además que, se demostró el uso previo de su nombre comercial en los términos del artículo 64 de la Ley de Marcas. Que las pruebas aportadas demuestran no solo la existencia, sino que todas en conjunto su uso. Que el permiso municipal así como el hosting de un sitio web no solo reproducen el nombre **“Facio Abogados”** sino que realiza una actividad para los consumidores de servicios jurídicos y en razón de ello, si se tiene un contrato de arrendamiento vigente desde el año 2009, una licencia, una patente y un sitio web ligados a **“Facio Abogados”**, por lo que es cierto que bajo el nombre **“Facio Abogados”**, existe y ha existido el establecimiento mercantil que se reivindica, el cual se encuentra citado en varios directorios profesionales de oferta de servicios jurídicos, lo que es más que suficiente para entender que si ha existido el uso del nombre en cuestión.

Manifestó que, no puede compararse este como un establecimiento a la venta de productos en relación a la publicidad que está restringida por el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, en su artículo 30. Concluye que **Facio Abogados S.A.** es una persona jurídica que refleja el apellido y la actividad profesional que desde el año 1983 lleva a cabo su Presidente, apoderado y fundador, el señor **Roberto Facio Sáenz** y que dicha sociedad se encuentra constituida desde el 13 de diciembre de 2000, con una vigencia mercantil y un uso comercial sostenidos al día de hoy.

Argumentó que el signo inscrito afecta el derecho de la personalidad de su representado, ya que se trata del apellido notoriamente conocido de este, lo que se inscribió como marca comercial, y que,

por lo tanto, también se solicitó la inscripción con la finalidad de perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Agregó que **Facio & Cañas Limitada** desde su fundación en el año 1942 y hasta la fecha, nunca ha empleado el signo “**FACIO ABOGADOS**”, más bien el conocimiento pleno de que se han apropiado de un signo ajeno y el hecho de que no hayan accionado en forma alguna, permite concluir que el registro del nombre comercial ajeno “**FACIO ABOGADOS**” es lo que en doctrina de marcas se denomina como un registro defensivo, la manifestación más clara posible de mala fe constatable en este campo y que demuestra ciertamente que no ha mediado honestidad alguna de parte de la empresa **Facio & Cañas Limitada** en registrar un signo que no ha usado ni usará para distinguir sus servicios jurídicos, un signo de cuyo verdadero origen empresarial se deslindó en el campo pagado de setiembre de 2009, y que al ocupar las empresas un mismo nicho de mercado permite concluir que dicha apropiación ha tenido una clara motivación de competencia desleal, para concretamente privar y obstaculizar a sus competidora del uso de su nombre como marca registrada y como nombre comercial, existiendo una apropiación de un signo ajeno que configura la prohibición prevista en el numeral 8 inciso k) de nuestra Ley de Marcas.

Finalmente, el licenciado Morera Viquez, en su petitoria reiteró la solicitud de que se acoja la suspensión del proceso hasta tanto exista una resolución de primera instancia por parte del Registro de la Propiedad Industrial dentro de la segunda acción incoada 11/002-100189 habida cuenta de la evidente conexidad entre estas y el posible resultado contradictorio entre una resolución que se emita en esta primera instancia administrativa y la presente segunda instancia administrativa (ver folio 201 del legajo de apelación).

QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “... *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se recoge en este párrafo, una

característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a su capacidad para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. ...*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “... *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Debe aclarar este Tribunal, de previo a entrar a conocer el fondo del asunto que, el presente expediente se trata de un procedimiento de nulidad contra el registro de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, registro 230209, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS**

LIMITADA, fundamentado en los artículos 8 inciso d) del Convenio de París, artículos 1, 2, 8 incisos c), d), f) y k), 37, 64 y 67 de la Ley de Marcas, artículo 48 de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los artículos 166 y 170 de la Ley General de la Administración Pública. En razón de lo anterior, es criterio de este Tribunal, que en el presente proceso no se puede entrar a conocer de la notoriedad alegada por la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA** de la marca de su propiedad “**FACIO & CAÑAS**”, ya que el objeto de este se centra puntualmente en la nulidad de su signo marcario “**FACIO ABOGADOS**”, y no resulta procedente extenderlo al conocimiento de la notoriedad de otro signo independiente al objeto del proceso que nos ocupa. Asimismo, en este, a criterio del Tribunal, no es posible que el titular del signo sobre el cual se centra la acción de nulidad, extienda la competencia del procedimiento al conocimiento de la declaratoria de notoriedad de otro distintivo marcario de su propiedad, aunque exista y alegue una vinculación entre ellos, ya que son, se reitera, independientes.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa **Facio & Cañas Limitada** no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos c), d), f) y k) de este último artículo; ni lo estipulado por los artículos 64 y 67 ibídem, ni lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, avalando este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Órgano a quo, en cuanto a que no se comprobó con la prueba aportada a los autos por el aquí apelante **Roberto Facio Sáenz**, ante esta instancia, el uso anterior en el territorio nacional del signo “**FACIO ABOGADOS**”, como marca o como nombre comercial, por parte del licenciado Facio Sáenz, ni demostró la notoriedad de su apellido “**FACIO**”, para los servicios legales que brinda, ni la vulneración de un derecho de la personalidad del licenciado **Roberto Facio Sáenz** por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, con la inscripción del signo distintivo de su propiedad “**FACIO ABOGADOS**”, por el uso del apellido “**Facio**”. No queda demostrada tampoco, la mala fe o la

competencia desleal, alegada por el licenciado Facio Sáenz, por parte de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, en la inscripción de los signos distintivos de su propiedad “**FACIO ABOGADOS**”; todas estas razones por las cuales resulta inaplicable para el caso en concreto las prohibiciones establecidas en los incisos c), d), f) y k) del artículo 8 de la ley citada, alegadas por el apelante **Roberto Facio Sáenz**.

De la misma forma, debe tomarse en cuenta, que la empresa apelante **Facio & Cañas Limitada**, no comprueba que el signo “**FACIO ABOGADOS**”, en particular, sea notorio en Costa Rica u otro Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni tampoco ante esta instancia, en aras de proceder a una declaratoria o reconocimiento de la notoriedad de este.

Por otra parte, considera el Tribunal que hay dos puntos importantes, sobre los cuales procede referirse en este momento, de previo a analizar los agravios expuestos por los aquí apelantes, el primero, con respecto a la solicitud de la representación del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, con relación a que: “... se acoja la **SUSPENSIÓN DEL PROCESO** hasta tanto exista una resolución de primera instancia por parte del Registro de la Propiedad Industrial, dentro de la segunda acción incoada **11/002-100189**, habida cuenta de la evidente conexidad entre las mismas y el posible resultado contradictorio entre una resolución que se emita en esta primera instancia administrativa y la presente segunda instancia administrativa. ...” (ver folio 201 del legajo de apelación); es criterio de este Tribunal, rechazar dicha solicitud, en virtud de que es a la instancia primaria en el supuesto planteado, a la que le corresponde suspender el proceso que allá se conoce, esto por cuanto al existir un proceso, como bien lo dice el mismo recurrente, en trámite de apelación ante esta segunda instancia, debe sujetarse más bien el Órgano a quo a la espera de las resultas de este, ante su superior jerárquico, si así lo estima conveniente el Registro de la Propiedad Industrial. Es criterio del Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial no podría resolver la segunda acción de nulidad presentada en dicha sede (Anotación 2/100189) y que, se corrobora en

la certificación expedida en este Tribunal, en virtud de que existe ante esta instancia un recurso de apelación sobre el mismo asiento de registro de la marca que nos ocupa pendiente de resolución.

Y el segundo, con respecto a que se hace necesario para este Tribunal avalar lo establecido por el Registro, sobre la legitimación de la empresa **Facio Abogados S.A.** para actuar en el presente expediente, al señalar que:

“... Tenemos que el accionante en su condición de apoderado de ROBERTO FACIO SÁENZ, refiere a que FACIO ABOGADOS S.A., es una persona jurídica constituida desde el 13 de diciembre del 2000, con una vigencia mercantil y un uso comercial que se han mantenido al día de hoy, respecto a tal argumento en principio es importante resaltar que lleva razón la empresa titular del signo al manifestar que la nulidad se instauró a título personal por el señor FACIO SÁENZ, por lo que resultaría improcedente el referirse a una razón social de la que no es parte en el presente proceso.

No podría ROBERTO FACIO SÁENZ, reclamar un derecho a nombre de una persona jurídica que ni siquiera comparece en la presente acción de nulidad, pese a que de folio 54 se desprende una personería jurídica en donde se comprueba que el señor Facio Sáenz ocupa el cargo de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa FACIO ABOGADOS S.A., son personas distintas y dicha empresa no se describió como actora de la presente acción.

No obstante, también es importante señalar que pese a las diferencias indicadas entre una razón social y lo que corresponde a un nombre comercial, el señor FACIO SÁENZ, a título personal cuenta con legitimación para incoar la presente acción de nulidad puesto que argumenta la existencia de un nombre comercial de su propiedad llamado FACIO ABOGADOS y reclama que su apellido por ser notorio en los servicios de abogacía se está viendo afectado inclusive respecto a un derecho de la personalidad, en consecuencia aclarado lo anterior, seguiremos desarrollando los argumentos de la nulidad con la finalidad de determinar si en efecto al otorgar la inscripción del nombre comercial FACIO ABOGADOS a la empresa FACIO & CAÑAS LTD, se violentó algún derecho anterior de tercero, esto por la naturaleza de lo que se argumenta sea la pre existencia de un nombre comercial en supuesto usado por Roberto Facio Sáenz. ...”

Aclarados estos puntos, este Tribunal, procede a referirse a los agravios expuestos por los apelantes contra la resolución recurrida. En primer lugar, en cuanto a lo alegado por los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana** y **Sergio Antonio Solera Lacayo**, por su orden, en su condición de

Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, en lo que atañe a la notoriedad de la marca de su propiedad “**FACIO & CAÑAS**”, se reitera tal y como ya fue expuesto supra que, es criterio de este Tribunal, que en el presente proceso no se puede entrar a conocer de la notoriedad de dicho signo, ya que el objeto del presente proceso se centra puntualmente en la nulidad de su signo marcario “**FACIO ABOGADOS**”, y no resulta procedente extenderlo al conocimiento de la notoriedad de otro signo independiente, al objeto del proceso que nos ocupa, por lo que no es posible que el titular del signo sobre el cual se centra la acción de nulidad, extienda la competencia del procedimiento al conocimiento de la declaratoria de notoriedad de otro distintivo marcario de su propiedad, aunque exista y alegue una vinculación entre ellos, ya que son, se reitera, independientes.

Así las cosas, coincide este Tribunal en que no se logró demostrar conforme al artículo 45 de nuestra Ley de Marcas que el signo “**FACIO ABOGADOS**”, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA** haya alcanzado en el ámbito de los servicios jurídicos, un indudable reconocimiento que lleve de manera objetiva a determinar su notoriedad, ya que la prueba aportada se refiere exclusivamente al signo distintivo “**FACIO & CAÑAS**”.

En ese sentido, no es admisible el recurso de apelación en el tanto alega se declare la notoriedad de los signos de su propiedad “**FACIO ABOGADOS**” y “**FACIO & CAÑAS**”.

En segundo lugar, concuerda y avala este Tribunal el análisis efectuado por el Órgano a quo referente a los agravios expuestos por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, al valorar sí con la prueba aportada por dicha representación, se logra demostrar el uso anterior del signo de su propiedad “**Facio Abogados**”, de la siguiente manera:

“... Al analizar la prueba aportada es importante señalar que las certificaciones notariales aportadas de folios 56 al 67 corresponden a líneas telefónicas propiedad de la empresa Facio Abogados S.A., pese a que esta empresa no es parte dentro de la presente acción,

esta corresponde a prueba que lo único que demuestra es la existencia de líneas telefónicas a nombre de una persona jurídica, situación que no tiene relación directa con la comprobación del uso real y efectivo de una marca o un nombre comercial.

A folio 68 del expediente se certifica una copia de una constancia emitida por la C.C.S.S., que indica que la persona jurídica Facio Abogados S.A., se encuentra al día, se (sic) lo anterior se reitera que los trámite (sic) administrativos de una persona jurídica no necesariamente tienen relación con la comercialización de una marca o nombre comercial, sin embargo de la misma constancia emitida en fecha 22 de junio de 2015, se desprende que la empresa se encuentra inactiva.

Asimismo se aporta una certificación de permiso sanitario de funcionamiento de la misma persona jurídica en la región Chorotega, de la que inclusive se desprende que debía ser renovada en noviembre de 2012, misma que aunque estuviera vigente no demuestra un uso real y efectivo del establecimiento comercial.

A folio 70 se aporta un documento emitido por un representante de la empresa Conexión DCR,S.A., donde se refiere a la existencia del sitio oficial Facio Abogados, y servicios de diseños web, efectuados a la empresa FACIO ABOGADOS S.A, así como a folio 71 un contrato de arrendamiento elaborado en el 2009 a favor de FACIO ABOGADOS S.A., asimismo a folio 76 se aporta una constancia emitida por la Municipalidad de Escazú, en donde se hace constar que mediante licencia 2545, se autorizó la actividad comercial de Bufete a la sociedad FACIO ABOGADOS S.A., cédula jurídica 3101284015, para que se llevara a cabo en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Plaza Roble, Edificio Guachipelín piso N3, se indica que dicha licencia fue aprobada desde el 22 de octubre del 2001 y que se encuentra activa, tal constancia se complementa con el documento de la patente de servicios para el negocio FACIO ABOGADOS (folio 78). Copia certificada del Campo pagado por FACIO & CAÑAS en el diario La Nación, en donde dicha empresa manifiesta que no está relacionada con el bufete denominado FACIO ABOGADOS, y que ambas son entidades jurídicas diferentes (folio 79).

De los documentos citados en el párrafo anterior, tenemos documentos de manifestaciones efectuadas por terceros que no pueden considerarse suficientes como para demostrar el uso real y efectivo de un establecimiento comercial, tampoco un contrato de arrendamiento de fecha 2009 en donde no se logra determinar el uso del signo, las constancias emitidas por la municipalidad así como la autorización de funcionamiento se convierten en documentos requeridos para la puesta en funcionamiento de los establecimientos comerciales pero no garantizan dicho funcionamiento, resultan únicamente autorizaciones y tramitología efectuada por la persona jurídica FACIO ABOGADOS S.A., empresa que tal y como se reitera no es parte de la presente acción.

Respecto al campo pagado de folio 79, se desprende una aclaración referente a dos entidades jurídicas distintas sea FACIO & CAÑAS y FACIO ABOGADOS, así como la información de que FACIO & CAÑAS es marca y nombre comercial registrado. Del campo pagado en mención es claro que se desprende el conocimiento de la entidad jurídica FACIO & CAÑAS, respecto a la entidad jurídica FACIO ABOGADOS. Sin embargo el hecho de tener conocimiento de la existencia de una entidad jurídica, no valida ni el funcionamiento de la misma ni un mejor derecho respecto a signos distintivos preexistentes desde una fecha anterior, de los argumentos de ambas partes se logra constatar la existencia de FACIO ABOGADOS como entidad jurídica; pese ello no se logra constatar fehacientemente un uso real, efectivo y continuado del establecimiento comercial, tal situación en complemento a la diferenciación efectuada entre personas jurídicas y nombres comerciales, imposibilitan a que el solo conocimiento de la existencia de una razón social o la tolerancia en sus diferentes formas de comercialización sean suficientes como para determinar un mejor derecho en un conflicto como el de marras.

De folio 80 al 176 se aportan una serie de copias certificadas correspondientes a información obtenida de páginas web o copias de directorios profesionales, noticias, entre otros, al efecto debemos tomar en consideración que para los efectos de la comprobación de un uso real y efectivo del signo, no basta con aportar documentación obtenida de la web de la que no se desprende más que la mención en algunos documentos de la firma de abogados que en supuesto se alega como usada anteriormente.

El accionante menciona que FH abogados, corresponde a las siglas del apellido notorio para servicios jurídicos en Costa Rica, FACIO con el apellido Hernández, menciona que se trató de una estructura societaria paralela a FACIO ABOGADOS, creada para que ciertos socios manejasen cierto tipo de servicios y clientes. Reitera que FACIO ABOGADOS, se ha mantenido vigente en cabeza de Roberto Facio Sáez hasta la fecha.

Al efecto debe tomarse en consideración que la existencia de la firma FH abogados, no ha sido motivo de disputa en el presente caso, el signo distintivo respecto al cual se reclama un mejor derecho es FACIO ABOGADOS, en consecuencia los argumentos y prueba lo que debe demostrar es que la inscripción de este signo distintivo a favor de FACIO & CAÑAS LIMITDA, se efectuó en contravención con la normativa marcaria al efecto. El accionante argumenta que el uso del signo distintivo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior contraviniendo así el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, en consecuencia la prueba que debe constar en el expediente debe ser contundente en demostrar el uso anterior, actual, real y efectivo del nombre comercial que en supuesto se transgrede y desde una fecha anterior a la inscripción de los signos distintivos FACIO & CAÑAS.

Es importante tomar en consideración que este uso real y efectivo no es suficiente comprobarlo con manifestaciones, permisos sanitarios y municipales para funcionamiento entre otros, este tipo de documentación si bien resulta en un indicio previo al uso real y efectivo de un signo, no puede considerarse como suficiente para sustentar una nulidad de otro signo distintivo que se solicitó e inscribió primero cumpliendo con todos los procedimientos que la Ley de Marcas establece al efecto.

En cuanto al argumento de que la inscripción de FACIO ABOGADOS, efectuada por FACIO & CAÑAS LIMITADA, corresponde a un registro defensivo, al efecto debe tomarse en consideración que no existen elementos objetivos como para determinar que la inscripción del signo en análisis se efectuó con la finalidad de obtener una marca defensiva, y aunque se pudiera catalogar el signo como defensivo, no existe obstáculo normativo para la inscripción de un signo que se presume defensivo puesto que en nuestra legislación no se requiere la prueba de uso previo a la inscripción de los signos distintivos, en consecuencia, la naturaleza de restricción para un signo que se puede catalogar como defensivo recae en la acción de cancelación por no uso que puede interponerse al transcurrir los 5 años posteriores a la inscripción del signo.

Es decir si bien existen las marcas defensivas que tienen como finalidad proteger a otras marcas del mismo titular, la práctica en la inscripción de dichos signos no se encuentra restringida por ley precisamente por la subjetividad de la categorización de estos signos distintivos, al efecto señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su libro Derecho de Marcas.

... si bien las marcas defensivas son válidas y protegidas[...] presentan ciertas restricciones en cuanto a sus efectos jurídicos[...] carecerán por definición de un elemento de uso que facilite el extender la connotación de confundibilidad más allá de los límites estrictos del registro efectuado[...] el que una marca sea de defensa puede incidir sobre la apreciación de la confundibilidad, reduciendo el ámbito de protección respecto de otros signos, sea por la finalidad puramente defensiva de aquellas marcas, sea por la menor necesidad de defender al consumidor y por la falta de una reputación generada por el uso que deba ser protegida frente a otros signos[...]

En el presente caso FACIO & CAÑAS LIMITADA, registró la marca FACIO ABOGADOS, para proteger y distinguir una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho, son los mismos servicios o servicios directamente relacionados con los que protegen sus otros signos distintivos denominados FACIO & CAÑAS y descritos en autos, no existen elementos sustanciales como para determinar que nos encontremos ante una marca de defensa, asimismo aunque se lograra categorizar objetivamente como una marca de defensa, sería un signo válido y protegible, que requeriría de supuestos contundentes para decretar su invalidez, sea por violentar algún

inciso de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas o bien con el transcurrir del tiempo y por el no uso consecutivo de cinco años posteriores a su inscripción. ...”.

En cuanto a los argumentos del apelante, el Tribunal llega al convencimiento que el Registro lleva razón en cuanto consideró que, con los elementos probatorios que constan en autos, no se puede afirmar que estos resulten suficientes para demostrar un uso anterior actual, real y efectivo del nombre comercial “**Facio Abogados**” que alega el licenciado Facio Sáenz. La prueba documental analizada se constituye llana y puramente en indicios que no terminan de establecer de forma fehaciente el uso previo del signo con relación al inscrito “**Facio Abogados**”, registro 230209, propiedad de la empresa **Facio & Cañas Limitada**.

Estima este Tribunal que, si bien los servicios de abogacía son muy diferentes a la venta de productos, lo cierto es que constituye una venta de servicios que exige el cobro por medio de facturas y las firmas legales obtienen un posicionamiento que se traduce en los estados contables y en el pago de las rentas correspondientes, que bien pueden demostrar ese uso con dicha prueba, por supuesto anterior a la inscripción del signo que nos ocupa.

En lo que respecta al alegato de la representación del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, sobre la notoriedad del apellido “Facio”, comparte este Tribunal lo resuelto por el órgano a quo al establecer:

“... Tenemos que de toda la prueba aportada por el representante de Roberto Facio Sáenz no se logra demostrar que nos encontramos ante un apellido notoriamente conocido e indudablemente relacionado con los servicios legales que brinda el señor Roberto Facio Sáenz, no se aportan documentos que demuestren de manera objetiva el grado de conocimiento o reconocimiento de su nombre y apellido en el sector pertinente, una duración continua y determinada, publicidad, propagandas encuestas, facturas timbradas de los servicios brindados, entre otros documentos que podrían en su conjunto ser un indicio de la notoriedad alegada.

Ahora bien pese a lo anterior, es importante resaltar que aunque se lograra demostrar la notoriedad alegada para los servicios que brinda, no podría ser este un argumento suficiente como para anular un derecho preexistente, no bastaría con demostrar la notoriedad sino demostrarla desde una fecha determinada, es decir anterior no sólo al

signo que se pretende anular sino a los signos preexistentes que contengan el término en una condición preponderante y protejan los mismos servicios o giros comerciales. ...”.

Coincide este Tribunal, en que la representación del licenciado **Roberto Facio Sáenz** no logró demostrar conforme al artículo 45 de nuestra Ley de Marcas, que gracias a su actividad el apellido “**Facio**” haya alcanzado en el ámbito de los servicios legales, un indudable reconocimiento que lleve de manera objetiva determinar la existencia de la notoriedad del apellido que lleva. En ese sentido no es admisible el recurso de apelación en el tanto alega la notoriedad de su apellido.

En lo que atañe al agravio de la representación del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, sobre la afectación y vulneración del derecho a la personalidad y la competencia desleal y mala fe por parte de la empresa **Facio & Cañas Limitada**, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial al señalar lo siguiente:

“... Al respecto previo a desarrollar lo referente al derecho de la personalidad alegado y la relación con el tema marcario es importante tomar en consideración que tal y como se desprenden de las certificaciones que constan de folio 325 al 328 así como de la descripción completa indicada en el considerando primero, la empresa FACIO & CAÑAS LIMITADA, cuenta con los registros de los signos distintivos FACIO Y CAÑAS como nombre comercial inscrito desde 1978, su marca comercial FACIO & CAÑAS desde 1994, marca comercial FACIO & CAÑAS ABOGADOS desde 2010, finalizando con la marca comercial FACIO ABOGADOS inscrita en el 2013. Al analizar tales precedentes es claro que el apellido FACIO ya había sido inscrito como marca o parte de una marca y de un nombre comercial por parte de FACIO & CAÑAS LIMITADA, al efecto señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su libro Derecho de Marcas.

... resulta claro que quien tiene civilmente derecho a un apellido puede registrarlo como marca, siempre que la denominación esté disponible, es decir, que no haya sido registrada anteriormente por un homónimo o por un tercero con autorización de éste [...] si bien el derecho de registrar como marca el propio nombre es indiscutible, ello es así siempre que no exista registrada en la misma clase otra igual o semejante [...]

Visto el argumento señalado por el accionante, en el que invoca el artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas, tenemos que: este artículo indica que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando el uso del signo afecte el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la

imagen o el retrato de una persona distinta al solicitante, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona (...) lo subrayado en negrita no es del original.

Por su parte el artículo 26 inciso a de la misma ley establece que el registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente: Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.

Es importante señalar que la norma es clara al indicar que el registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a terceros el uso de su nombre, este supuesto operará siempre y cuando el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios brindados.

Aclarado lo anterior, tenemos por comprobado la existencia de las marcas y nombres comerciales de FACIO & CAÑAS, desde una fecha determinada que antecede por completo a lo que se argumenta como una vulneración del legítimo ejercicio de derechos de la personalidad, el accionante alega que el apellido FACIO de su representado es notorio, y ligado indisolublemente a la presentación de servicios jurídicos, no obstante dentro del expediente no aporta prueba contundente y objetiva que demuestre tal aseveración tal y como se desarrolló en el considerando anterior no demostró la notoriedad de su apellido, ni tampoco demostró que con la inscripción del signo en análisis, se pretendiera aludir directamente al señor Roberto Facio Sáez, o inducir al público consumidor de sus servicios a error o confusión respecto a la procedencia empresarial, máxime tomando en consideración la preexistencia de los signos distintivos propiedad de FACIO & CAÑAS LTDA.

De toda la prueba que consta en el expediente, no se logra demostrar que FACIO & CAÑAS LTD, con la inscripción de la marca FACIO ABOGADOS, vulnere un derecho a la personalidad del señor Roberto Facio Sáenz, no corresponde a su nombre completo, no se demostró la notoriedad del apellido para el sector pertinente en relación con los servicios brindados, tampoco se demostró alguna intención de confundir o sacar provecho respecto al término FACIO que como se reitera es parte de los signos distintivos ya inscritos con anterioridad por la misma empresa, ni mucho menos alguna intención de impedimento con respecto a la utilización de su nombre en el ejercicio profesional de sus funciones.

En el expediente no consta prueba que determine que Roberto Facio Sáez, sea conocido como FACIO ni que este término sea reconocido en Costa Rica como un apellido con valor comercial para los servicios jurídicos que el brinda a título personal o por medio de la

firma FH LEGAL empresa en donde actualmente se desempeña profesionalmente tal y como se logró comprobar tanto de sus manifestaciones como de la prueba aportada por la empresa titular del signo y que consta del folio 209 al 288 del expediente, en consecuencia no se demuestra que por el hecho de que exista como nombre comercial y marca comercial los signos FACIO & CAÑAS y FACIO ABOGADOS, se afecte algún derecho a la personalidad del señor Roberto Facio Sáenz, tal y como se reitera máxime tomando en consideración que la empresa FACIO & CAÑAS LIMITADA, tiene inscritos los signos distintivos descritos en el considerando primero, entre los que tenemos al nombre comercial FACIO & CAÑAS inscrito desde 1978 y la marca comercial desde 1994, signos distintivos que contienen el apellido FACIO y brindan los mismos servicios del signo respecto al que el accionante alega tener un mejor derecho.

La preexistencia de los signos distintivos FACIO & CAÑAS, respecto a los servicios y giros comerciales que brindan resulta de suma importancia en el presente caso ya que no podemos pasar por alto el hecho de que si bien FACIO & CAÑAS, no comparte una total identidad respecto a FACIO ABOGADOS, el término FACIO se encuentra contenido o inmerso en los signos FACIO & CAÑAS, y en consecuencia son signos que independientemente de la tolerancia comercial que pudiera existir, no pueden coexistir registralmente a nombre de diferentes titulares puesto que tal y como lo establece la Ley de Marcas, son signos que podrían generar confusión en el consumidor y transgredir derechos de terceros.

Respecto a la mala fe y la competencia desleal que argumenta el solicitante de la nulidad, pese a que la jurisprudencia administrativa ha indicado que esta materia “es propia de los tribunales ordinarios, vedado a los tribunales administrativos del conocimiento de ésta; de actuar en forma diferente, se estaría contraviniendo no sólo la norma indicada, sino, el Principio de Legalidad que debe observar tanto el Registro como este Tribunal y que se encuentra regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 153 de la Carta Magna, pues se estaría extralimitando en sus funciones, al conocer, valorar y declarar hechos propios sobre materia designada al Poder Judicial” (Tribunal Registral Administrativo, N° 062-2005 de las 13 horas del 14 de marzo de 2005).

Considera esta instancia que dentro del presente expediente, no consta ni un solo elemento probatorio, que de manera contundente y objetiva demuestre alguna conducta de la empresa FACIO & CAÑAS LIMITADA, tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo en que se brindan los servicios, la aptitud para el empleo de los mismos, u otras características de los servicios jurídicos que brinda en su giro comercial, en función de aprovechamiento de los derechos de un tercero, el solo registro de un signo distintivo no es suficiente como para tenerse por demostrado que se solicitó e inscribió el signo para perpetrar o consolidar algún acto de competencia desleal,

máxime tomando en cuenta que el término solicitado como marca se encuentra contenido en sus signos distintivos.

Considera este Registro que el accionante no comprobó mejor derecho respecto a la marca de servicios que solicita anular, tampoco mala fe o conductas tendientes a identificar competencia desleal, ni una afectación al derecho de la personalidad argumentada, tampoco la notoriedad de su nombre o apellido como para que se transgrediera algún derecho al momento de brindar sus servicios, mismos que como se desprende y comprueba del expediente brinda actualmente por medio de la firma FH LEGAL, y no FACIO ABOGADOS, por tal razón no puede aplicarse la inadmisibilidad por derechos de terceros establecida en el artículo 8 incisos f) k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...”.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que deben ser declarados sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana** y **Sergio Antonio Solera Lacayo**, por su orden, en su condición de Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, y por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:32:35 horas del 31 de marzo de 2016, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 230209 de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**; y sin lugar la declaratoria de notoriedad solicitada por la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, respecto a sus signos distintivos.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuestos por los licenciados **Carlos Manuel Valverde Retana** y **Sergio Antonio Solera Lacayo**, por su orden, en su condición de Gerente y Subgerente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, y por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial del licenciado **Roberto Facio Sáenz**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:32:35 horas del 31 de marzo de 2016, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 230209 de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**”, propiedad de la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**; y sin lugar la declaratoria de notoriedad solicitada por la empresa **FACIO & CAÑAS LIMITADA**, respecto a sus signos distintivos. 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.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.