



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0070-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del registro del nombre comercial “LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)”, Registro No. 218105**

**THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-8844)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 005-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del catorce de enero de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y dos segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 24 de julio de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en autos conocida y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, presentó solicitud de nulidad del registro del nombre comercial denominado **“LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)”**, bajo registro No. 218105, inscrito el 27 de abril de 2012, a nombre de la señora **CATALINA CASTRO CHAVES**.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y dos minutos y



treinta y dos segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**”, inscrito bajo el registro número 218105, en fecha 27 de abril del 2012, propiedad de la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, interpuesta por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en fecha 07 de diciembre de 2012, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución antes dicha.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y veintiocho segundos del nueve de enero de dos mil trece, resolvió; “[...] **I) Declarar sin el lugar el Recurso de Revocatoria presentado [...]. II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].**”, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:



1. Que la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.** es dueña de un hotel que cuenta con permisos oficiales de funcionamiento desde el 27 de marzo del año 2007, el cual se identifica con el nombre **THE FALLS RESORT**, con su respectiva patente de licores y permiso de funcionamiento, según consta en certificados y permisos visibles a folios 16, 18, 20, 131, 132, 153 y 154.
2. Que la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, es titular del nombre comercial denominado Condominio **LAS CASCADAS “THE FALLS” (DISEÑO)**, bajo registro No. 218105, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado al servicio de hospedaje temporal para nacionales y extranjeros. Ubicado en Puntarenas, Quepos, Zona Americana Tipo H, de la Marina Pez Vela 250 metros sur”. Inscrito el 27 de abril de 2012. (v.f 73 y 74)
3. Que la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, es dueña de una empresa llamada Condominio, luego Condohotel **“LAS CASCADAS”**, la cual utiliza como elemento central de sus nombre comercial el término **“LAS CASCADAS”** desde el 19 de noviembre del año 2001. Esta empresa ha estado dedicada desde antes del año 2007 al alquiler de apartamentos y casas, con sus respectivos permisos de construcción y funcionamiento, lo cual demuestra el primer uso en el comercio de dicho signo como nombre comercial con anterioridad al año 2007, según consta en documentos visibles a folios 171 al 183, 190 y 192.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se ha demostrado que el solicitante haya utilizado el término THE FALLS con antelación al uso hecho por Condominio Las Cascadas, propiedad de la titular del registro cuya nulidad se solicita.

**TERCERO.** Este Tribunal, advierte que el presente análisis y pronunciamiento procederá únicamente con relación a la solicitud de Nulidad del Registro del nombre comercial **“LAS**



**CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**”, bajo registro número **218105**, propiedad de la señora Catalina Castro Chávez, en virtud de que en el expediente número **2012-1164-TRA-PI**, se está conociendo la nulidad de la marca de servicios. Lo anterior por las manifestaciones que hace el apelante en sus escritos de agravios de la marca de servicios, que no es el signo que se está analizando en este expediente.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y ALEGATOS DE LAS PARTES. El Registro de la Propiedad Industrial**, procedió a denegar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**”, registro No. **218105**, propiedad de la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, incoada por la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en virtud de que no se logra demostrar el uso anterior del signo The Falls Resort en Costa Rica, determinándose de esa manera que el registro objetado no se encuentra dentro de las causales del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia se rechaza la solicitud de nulidad interpuesta.

Por su parte, la representante de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales que la señora Catalina Castro Chávez, solicitó el registro de la marca y el nombre comercial **LAS CASCADAS THE FALLS**, los cuales le fueron conferidos el 27 de abril de 2012 bajo los números 218089 y 218105 respectivamente. Que para el día 06 de julio del 2012, su representada es notificada del cese de uso del nombre **THE FALLS** por contravenir los intereses de la señora Castro Chávez.

Que para el 24 de julio de 2012 su representada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la nulidad del nombre comercial cuyo titular es la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, por trasgredir los derechos de terceros e incurrir en competencia desleal. Dicha solicitud fue rechazada mediante resolución dictada el 20 de noviembre de 2012. Además su representada inicialmente se denominaba **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.R.L.** y posteriormente **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, quien ha utilizado el sustantivo en inglés



“FALLS” (que traducido al español significa catarata, caída de agua, cascada, salto de agua). Además el inmueble se encuentra ubicado en el área de Manuel Antonio, Quepos, Provincia de Puntarenas, brindando sus servicios desde el año 2007 con los permisos respectivos para dicho fin tal y como se detalla en la prueba que se adjunta (permiso sanitario, municipal y venta de licores, entre otros).

Que el establecimiento de su representada se encuentra bajo la denominación THE FALLS RESORT, que promociona sus servicios desde el año 2007 a través del sitio web [www.fallsresortcr.com](http://www.fallsresortcr.com).

Agrega que la señora Catalina Castro Chávez es la representante legal de la sociedad denominada CONDOTEL LAS CASCADAS S.A., sociedad propietaria del hotel denominado “HOTEL Y RESTAURANTE CONDOTEL LAS CASCADAS”, que opera en el área de Quepos, Puntarenas. Que la señora Castro Chávez, es la titular de la licencia de Hotel con nombre comercial “Condotel Las Cascadas” otorgado por la Municipalidad de Aguirre y de esa manera se promociona en el sitio web [www.condotel-lascascadas.com](http://www.condotel-lascascadas.com). Por lo que históricamente no ha utilizado la denominación “THE FALLS” en su razón social o en el negocio comercial que opera y explota. Que si bien su representada a la fecha no cuenta con un nombre comercial registrado, sí utiliza el término THE FALLS de buena fe, paralelamente al signo registrado por Catalina Castro Chaves, por lo cual merece la protección que brinda la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 4, 37, 64 y 65 de la Ley de Marcas. Además el signo inscrito infringe lo dispuesto en el artículo 7 inciso k, en virtud de que la señora Castro Chávez se ha querido valer de la reputación y fama del negocio de su representada, por cuanto el hecho de cambiar su nombre evidencia la mala fe, dado que el consumidor lo va a asociar con el de su representada THE FALLS AT MANUEL ANTONIO.

En igual sentido menciona que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10 bis, puntos 2.- y 3.- aparte 1.-, 2.- y 3.- los cuales regulan lo concerniente a la competencia desleal, como de igual manera ha fallado este Tribunal,



mediante el voto 246-2008, así como la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, en su artículo 17 y del artículo 46 y concomitantes de la Constitución Política. Por lo anterior solicita se declare la nulidad de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial y se ordene la NULIDAD de la marca de servicios LAS CASCADAS THE FALLS, registro 218089 y se cancele su registro.

Por su parte, la señora **CATALINA CASTRO CHÁVEZ** por medio de su representante **ARNALDO BONILLA QUESADA**, manifestó en términos generales que la empresa THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A utiliza el sustantivo FALLS dentro del nombre de su sociedad desde el 2007. Además que el hotel que representa “The Falls Resort” cuenta con permiso sanitario desde el 2008, licencia municipal y permiso de licores. Y que se promocionan con ese mismo nombre en la página web denominado [www.fallsresortcr.com](http://www.fallsresortcr.com).

Además, que el hecho de que la sociedad Condotel Las Cascadas S.A tenga permiso sanitario de funcionamiento y que se promoció por internet bajo ese nombre y que dentro de ese denominativo no utilice The Falls, no es fundamento legal para solicitar la nulidad de la marca. Que para cuando se inscribió la marca LAS CASCADAS THE FALLS, se publicó un edicto en el Diario Oficial La Gaceta, a efectos de escuchar oposiciones a dicho registro sin embargo no existieron. Que la solicitud de Nulidad se puede solicitar si la marca contraviene alguna de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la presente ley. Que la señora Catalina Castro en ningún momento se ha querido valer de la reputación y fama del negocio de la empresa The Falls at Manuel Antonio S.A, ya que el servicio que brinda la señora Catalina en su hotel es reconocido por si solo por los consumidores.

Por otra parte, agrega que la empresa The Falls at Manuel Antonio no demuestra con las pruebas que aporta su mejor derecho ni la notoriedad de la marca. Por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la resolución de alzada.



**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso del nombre comercial cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que existen suficientes elementos de prueba que demuestran el mejor derecho (primer uso en el comercio) para otorgar la titularidad del signo en discusión a la señora Catalina Castro Chaves, pero de conformidad con lo establecido por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no con fundamento en lo establecido por el artículo 8 inciso d) de dicha ley como lo basó el Órgano a quo.

Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”*, de ahí que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: *“[...] aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial. [...]”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para éstos, señalando que: *“[...] Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos*



*establecidos para el registro de las marcas [...]”, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas que establece: “[...] Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. [...]”.*

La adquisición del derecho sobre el nombre comercial está expresamente regulada por el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “**Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.*”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que:

*“[...] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”*, de manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.





Por su parte, el artículo 37 de la citada Ley de Marcas, cuyo procedimiento resulta aplicable para los nombres comerciales, según lo reza el artículo 68 *ibídem* antes citado, establece la nulidad del registro de una marca en concordancia con los artículos 48 y 49 de su Reglamento. Esta normativa define los requisitos de la solicitud y el procedimiento a seguir, debiendo este Tribunal hacer la aclaración de que las normas de fondo para proceder a realizar la anulación de un nombre comercial serían los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Bajo esa perspectiva y del estudio realizado a los autos, este Tribunal concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de nulidad del nombre comercial **“LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)”**, propiedad de la señora Catalina Castro Chávez, pero con fundamento en lo establecido por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y no con base en lo establecido en el inciso d) del artículo 8 de dicha ley, tal y como lo resolvió el Registro en la resolución apelada, dado que tal y como se determinó el signo inscrito no contraviene lo establecido en los citados artículos, en virtud de que el apelante no logró demostrar con la prueba ser un tercero con mejor derecho sobre el nombre comercial inscrito, habiendo realizado más bien el primer uso en el comercio del nombre comercial **“LAS CASCADAS THE FALLS”**, la señora Catalina Casto Chaves, según quedó demostrado en autos.

Ahora bien, respecto de los agravios externados por la representación de la empresa recurrente en contra de la resolución venida en alzada, procedemos a pronunciarnos de la siguiente manera:

La empresa THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A, ha indicado ante esta Instancia Administrativa que cuenta con un establecimiento bajo la denominación **“THE FALLS RESORT”**, la cual brinda sus servicios desde el año 2007, y se promociona a través del sitio web [www.fallsresortcr.com](http://www.fallsresortcr.com), pero que si bien no cuenta con un signo distintivo registrado, si utiliza el término **“THE FALLS”**.



En este sentido, cabe advertir que la legislación marcaria prevé la protección de signos que por una u otra naturaleza no han sido registrados por sus titulares, pero que por su trascendencia comercial y reconocimiento pueden impedir que signos iguales o similares sean registrados, como es el caso de los nombres comerciales cuya protección se concede por el hecho del primer uso en el comercio sin necesidad que su registro. En caso de controversia entonces, las partes deben comprobar ante el Registro de instancia, ejercer un mejor derecho (uso anterior o primer uso en el comercio) sobre el signo dentro del ámbito mercantil, sea, sobre su actividad y uso en el mercado nacional. Este uso puede ser demostrado con estudios de mercado, publicidad, facturación, contabilidad como aquellos otros elementos que impliquen el desarrollo de la actividad y con el cual se logre demostrar de manera real y efectiva su uso comercial dentro del territorio costarricense.

Obsérvese que de los documentos aportados como **PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER** ante este Órgano de alzada por la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, que es dueña de un hotel desde el 27 de marzo del año 2007, denominado “**THE FALLS RESORT**”, y que se refieren:

1. Certificados de Licencia Municipal para hotel, bar y restaurante, otorgados por la Municipalidad de Aguirre el 24 de abril de 2009, por Acuerdo en Sesión Ordinaria No. 78, celebrada el 27 de marzo del 2007, iniciativas, artículo quinto (v.f 16, 132, 153 y 154)
2. Certificado de Patente de Licores, otorgado por la Municipalidad de Aguirre el 20 de diciembre de 2011, por resolución administrativa DLM-LICORES-051-2011, Sesión Ordinaria No. 78 celebrada el 27 de marzo del 2007, iniciativas, artículo quinto. (v.f 20)
3. Permisos de Funcionamiento Sanitario de Hotel, Bar, Restaurante y Piscina al establecimiento THE FALLS RESORT, otorgado el 28 de setiembre de 2010 (v.f 151) y su renovación en el año 2011 y su vigencia hasta el año 2013 (v.f 18 y 131).



No obstante, esos elementos de prueba son insuficientes conforme al artículo 42 de la Ley de Marcas, que establece que la carga de la prueba recae en quien solicite la nulidad, quien debe demostrar tener un mejor derecho, sea un primer uso en el comercio sobre el signo objetado. De la documentación supra indicada, la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, logra demostrar que obtuvo permisos para operar en el mercado hotelero con el nombre “**THE FALLS RESORT**” a partir del 27 de marzo del año 2007. Sin embargo, la señora **Catalina Castro Chaves** logra demostrar estar dentro del mercado con el nombre “**LAS CASCADAS**” que en el idioma inglés significa “**THE FALLS**” con fecha anterior.

La señora Castro Chávez demuestra que desde el 19 de noviembre del año 2001 cuenta con autorización municipal para operar su negocio, según así consta en la patente municipal, otorgada mediante acuerdo municipal No. 4, de la Municipalidad de Aguirre, sesión ordinaria 281 celebrada el 19 de noviembre de 2001, Resolución, DPM-214-2001. En ese documento se indica que se otorga la patente para un establecimiento denominado **VILLAS LAS CASCADAS**, dedicado al alquiler de apartamentos y casa (v.f 198).

El uso en el comercio utilizando el nombre comercial Las Cascadas se demuestra con ciertas actividades comerciales que son probadas según constan a folio del 171 al 183, tales como facturas de servicios de agua del año 2000 a nombre de Villas las Cascadas, permiso de construcción del año 2001 a nombre de Villas las Cascadas, facturas de pago y compra de servicios realizados entre los años 2001 y 2003 a nombre de **CONDOMINIOS LAS CASCADAS S.A.**, **CONDOMINIO LAS CASCADAS** y **VILLAS LAS CASCADAS**, facturas de compra mercancías bajo la razón social **CONDOMINIOS LAS CASCADAS** del año 2003, facturas de servicios del Instituto Costarricense de Electricidad del año 2002 a nombre de La Cascada, contratación de páginas amarillas correspondiente al año 2006. Todos estos elementos son comprobatorios que la señora Catalina Castro Chaves a través de la empresa que ha venido identificándose como **LAS CASCADAS.**, ha realizado un uso anterior al año 2007 del nombre comercial Las Cascadas, sea desde una fecha anterior a la comprobada



por la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**

Por lo anterior, no podría considerar este Órgano de alzada que de alguna manera se esté violentando lo dispuesto en el artículo 7 inciso k) de la Ley de Marcas, hecho señalado por el recurrente, como tampoco, que la señora Castro Chávez se encuentre ejerciendo una actividad contraria a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en perjuicio del solicitante.

Como se ha indicado líneas arriba, la prueba traída a los autos por el recurrente es insuficiente para acreditar que la empresa THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A., tenga un mejor derecho sobre el signo objetado. Por esa razón no puede señalar este Tribunal que la señora Castro Chávez se esté aprovechando del renombre y prestigio de la denominación “THE FALLS RESORT”, o en su defecto del uso del término “THE FALLS”. Así las cosas, dada la inexistencia de una trasgresión a nuestro sistema marcario, es claro que no se ha violentado el artículo 46 y 19 concomitantes de la Constitución Política, tampoco el artículo 10 bis, puntos 2 y 3 aparte 1, 2, 3, del Convenio de París que regulan lo concerniente a la competencia desleal. Por lo anterior se rechazan las argumentaciones del apelante en este sentido.

Por otra parte, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, referido por la empresa apelante THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A., cabe advertir por parte del Tribunal que el mismo carece de competencia para pronunciarse con respecto a ello, siendo materia exclusiva de los Tribunales de Justicia.

Respecto del Voto No. 246-2008, emitido por este Tribunal, se debe indicar que el mismo no es parámetro para definir si el signo impugnado debe ser anulado, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda. Las resoluciones constituyen guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral, y en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.



En cuanto a lo manifestado por el representante de la empresa THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A., de que la señora Catalina Castro Chávez es la representante legal de la sociedad denominada CONDOTEL LAS CASCADAS S.A, quien es propietaria del hotel denominado “HOTEL Y RESTAURANTE CONDOTEL LAS CASCADAS”, y titular de la licencia del hotel “Condotel Las Cascadas”, y que de esa misma manera se promociona en el sitio web [www.condotel-lascascadas.com](http://www.condotel-lascascadas.com); además de que históricamente no ha utilizado la denominación “THE FALLS” en su razón social o en el negocio comercial que opera y explota. Cabe advertir al recurrente respecto de esas manifestaciones, que el hecho de que la empresa CONDOTEL LAS CASCADAS S.A. utilice o no el término THE FALLS en su razón social, es independiente a la explotación mercantil propia del nombre comercial inscrito bajo la denominación “**LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**”, registro número 218105, propiedad de la señora Catalina Castro Chávez. El elemento central es que The Falls es la traducción literal en Inglés de Las Cascadas, por lo que ideológicamente el eje central de ambos nombres comerciales es idéntico. Además el recurrente, tal como se indicó supra, no ha logrado demostrar ejercer un mejor derecho de uso sobre el signo objetado, ya sea en su versión en Español “Las Cascadas” o en su traducción al Inglés “THE FALLS”.

Por las razones indicadas, este Órgano de Alzada concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de nulidad del nombre comercial de mérito, en cuanto que la recurrente no comprobó con la prueba aportada a los autos, un uso anterior en el comercio del término “THE FALLS” respecto al nombre comercial objetado “**LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**”, propiedad de la señora Catalina Castro Chaves, pero bajo el fundamento dado por este Tribunal, sea lo establecido por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no con fundamento en lo establecido por el artículo 8 inciso d) de dicha ley como lo basó el Órgano a quo. Por lo anterior, resulta inaplicable para el caso en concreto la prohibición establecida en el inciso k) del artículo 7 de la Ley de Marcas, alegado por el apelante.



Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal que el nombre comercial inscrito “**LAS CASCADAS THE FALLS (DISEÑO)**” bajo el Registro No. 218105, propiedad de la señora **CATALINA CASTRO CHAVEZ**, no puede ser anulada, en virtud de que la empresa solicitante **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, no logró demostrar con sus argumentos y los elementos de prueba traído a los autos ser un tercero con mejor derecho sobre el signo inscrito.

Por lo señalado anteriormente, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y dos segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

**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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y dos segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se



confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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 Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Nulidad de la marca registrada**

**-TG: Inscripción de la marca**

**-TNR: 00.42.90**