

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente 2018-0034-TRA-PI

Solicitud de cancelación por no uso de nombre comercial (NUEVA YORK DELI – NEW YORK DELI)

PUERTO MADERO S.A.C., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen C=98391)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0290-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **PUERTO MADERO S.A.C.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Av. Conquistadores N° 1048 San Isidro, Lima, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:50:34 horas del 24 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:56:31 del 21 de agosto del 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PUERTO MADERO S.A.C.**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro 92286 del nombre comercial “NUEVA YORK DELI (NEW YORK DELI)” para

proteger y distinguir un restaurante ubicado en el edificio Amcham, avenida séptima, Sabana norte.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:50:34 horas del 24 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: En virtud de lo expuesto... se RESUELVE: Se decreta el abandono de la Solicitud de Cancelación por Falta de Uso opuesta por... Puerto Madero S.A.C., contra el registro del nombre comercial “NUEVA YORK DELI (NEW YORK DELI)”, con el número 92286, para proteger y distinguir “ un restaurante ubicado en el edificio Amcham, avenida séptima, Sabana norte”, cuyo propietario es Retrotur S.A., y que por un cambio de denominación social pasó a llamarse GRUPO GASTRONOMICO DE CENTROAMERICA (GCA) S.A. (empresa liquidada por el señor Guillermo Federico Chavarría Volio)”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:22:04 horas del 15 de noviembre del 2017, la representación de PUERTO MADERO S.A.C., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **NUEVA YORK DELI (NEW YORK DELI)**, registro 92286, cuyo titular es **RETROTUR, S.A.**, inscrita el 21 de julio de 1995, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Un restaurante, ubicado en el Edificio Amcham, avenida séptima, Sabana Norte”* (v.f. 10 legajo de apelación).
- 2- Que mediante escritura pública, se reforma la cláusula primera donde se cambia la denominación social de **RETROTUR, S.A. a GRUPO GASTRONOMICO DE CENTROAMERICA (GCA), S.A.** (v.f. 26 expediente principal).
- 3- Que mediante certificación 5416460-2015 de las 12:07:15 horas del 6 de octubre del 2015, consta que la sociedad **GRUPO GASTRONOMICO DE CENTROAMERICA (GCA), S.A.** fue liquidada, bajo las citas Tomo 834, folio 218, asiento 00309, del (v.f. 11 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la prevención solicitada en la resolución de las 11:00:40 horas del 27 de octubre del 2016, no fue cumplida, siendo esta un requisito indispensable para continuar con el trámite correspondiente, además de que el interesado tiene más de 6 meses sin instar el curso del procedimiento, razón por la que según el artículo 85 de la Ley de Marcas, debe tenerse por abandonada la solicitud. Por su parte, la recurrente PUERTO MADERO S.A.C., no expresó agravios que deban ser examinados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primera instancia, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o a 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.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual ***la empresa*** trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. 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”***.

Es entonces que, el nombre comercial es aquel con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, empleado para distinguir su establecimiento comercial, desde el momento que la adquiere por su primer uso hasta el fenecimiento del derecho cuando se extingue la empresa que lo inscribió.

De esta forma lo regula la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que indica:

“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.”

Misma protección que tutela el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - suscrito por nuestro país- y que indica: ***“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.

En el caso concreto, de la prueba aportada al expediente, específicamente la certificación literal constante a folio 11 del principal, se demuestra que la empresa ***GRUPO GASTRONOMICO DE CENTROAMERICA (GCA) S.A.*** en un inicio conocida como ***Retrotur S.A.*** tal y como se demuestra en el considerando primero, era la titular del nombre comercial ***“NUEVA YORK DELI (NEW YORK DELI)”***, registro 92286, y que a la fecha se encuentra LIQUIDADADA. En este punto, es importante referirse al ciclo de vida de una sociedad mercantil en Costa Rica. En doctrina encontramos, que las personas jurídicas al igual que las personas físicas, nacen (cuando se constituyen), crecen (proceso de desarrollo), y finalmente mueren; rigiendo en esta última etapa dos fases: la Disolución y la Liquidación. La disolución es un proceso previo a la liquidación, que se refiere a las causas por las cuales se puede cerrar una sociedad y que esta “muera” como persona jurídica. Una vez que se incurre en alguna de las causales de disolución, establecidas en el artículo 201 del Código de Comercio se inicia el proceso de liquidación de la empresa; entendiéndose por liquidación de una sociedad la segunda fase del procedimiento de extinción de las sociedades, se trata de un periodo que se abre a partir de la disolución de la empresa, donde conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación

se realiza; ya liquidada la sociedad su efecto principal es la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad y por ende su muerte.

Para mantener el uso del nombre comercial, basta con la comprobación de la existencia del establecimiento comercial o empresa así como sus operaciones comerciales, pero según la evidencia aportada en autos, este Tribunal advierte que la sociedad **GRUPO GASTRONOMICO DE CENTROAMERICA (GCA) S.A.** está liquidada, y por ende el nombre comercial que nos ocupa debe ser cancelado, pues su titular no realiza actividades acordes a la protección que le da el registro del signo en el tanto no existe empresa del cual gozar su derecho.

Los derechos sobre signos marcarios, en este caso el nombre comercial, pueden extenderse indefinidamente en el tiempo, y esto responde a las funciones económicas que cumplen, pues su función es identificadora, de forma tal que su valor será permanente en ese tiempo, como consecuencia de los esfuerzos del titular del signo por elevar su prestigio y capacidad de atracción del consumidor. Es así como, esta duración de la propiedad y uso exclusivo del nombre comercial debidamente inscrito se extingue cuando desaparece la persona, casa de comercio, fábrica, industria o entidad que lo lleve.

Según lo dispuesto por la Ley de Marcas no se puede extinguir un nombre comercial si este está en uso, activa o inscrita, pero está comprobado en autos que no existen actividades comerciales ni similares para las cuales se solicitó la protección en su momento, ya que conforme se ha demostrado con la prueba, la sociedad titular se encuentra liquidada y para los efectos ésta se encuentra fuera del tráfico comercial; siendo entonces viable la cancelación del nombre comercial.

Por último, debe señalarse que para este caso concreto la notificación de la resolución de las once horas con cuarenta segundos del 27 de octubre del 2016; visible a folio 33 del expediente principal; deviene en innecesaria ya que al constar que la sociedad titular de conformidad con

la certificación literal se observa literalmente, su ***“Estado Actual: LIQUIDADA”***, y conforme los preceptos exigidos por el numeral 209 y siguientes del Código de Comercio, así como el artículo 63 del Reglamento del Registro Público N°26771-J que versa: ***“La información del Registro es pública. A la Dirección le corresponde determinar el modo en que esta información puede ser consultada, sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro de la misma.”***, se debe concluir que si la sociedad titular el nombre comercial feneció desde el 27 de julio del 2014, no es posible realizar la notificación al titular por lo que ante la imposibilidad del cumplimiento no es posible su exigencia.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderado de la compañía PUERTO MADERO S.A.C., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:50:34 horas del 24 de octubre del 2017, la cual se revoca, para que se continúe con el proceso de cancelación por falta de uso del nombre comercial ***“NUEVA YORK DELI (NEW YORK DELI)”***, registro 92286.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara ***con lugar*** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía ***PUERTO MADERO S.A.C.***, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:50:34 horas del 24 de octubre del 2017, la

que en este acto ***se revoca.*** 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33