
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0574-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso **NOMBRE COMERCIAL O BOTICARIO**

GARCAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1900-7823500/78235/2-119549)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0321-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Jorge Tristán Trelles*, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **GARCAS, S.A.**, cédula jurídica 3-101-05921734, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:11:43 horas del 14 de agosto del 2018.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 01 de junio de 2018, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BOTICA**

COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brazil, domiciliada en Dr. Rui Barbosa, nº 4.110, Parque da Fonte Sao José dos Pinhais,, Paraná, solicita la cancelación por falta de uso **del Nombre Comercial O BOTICARIO**, registro número **78235**, inscrito a nombre de **GARCAS S.A** para proteger *un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar D-1, del Condominio Plaza Heredia.*

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:04 horas del 06 de junio de 2018, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre esta. Mediante escrito presentado el 26 de julio de 2018, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **GARCAS S.A**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las, 15:11:43 horas del 14 de agosto del 2018, resolvió “(...) **I) Se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, por extinción del establecimiento comercial “O BOTICARIO” registro No. 78235, propiedad de la empresa GARCAS S.A II) SE ORDENA la publicación íntegra de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ en el diario oficial la gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la ley de marcas y otros signos distintivos, 49 de su reglamento a costa del interesado**”. Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre del 2018, el apoderado de la empresa **GARCAS S.A**, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expresó agravios, indicando lo siguiente: 1-Que el nombre comercial “**O BOTICARIO**”, se encuentra inscrito desde el 27 de enero de 1992, el cual ha tenido un uso sostenido en el mercado a través de la operación de un establecimiento comercial situado en Plaza Heredia, Local D-1. 2-Que tal y como puede comprobarse en el voto 483-2017 del Tribunal Registral de 20 de setiembre de 2017, la prueba aportada al expediente

confirma que el nombre comercial se encuentra en uso y que ha venido realizando una actividad comercial de acuerdo al ámbito de protección. 3-Que para demostrar el uso se presentaron facturas desde el 2005 hasta el 2015 en donde aparece el nombre comercial “**O BOTICARIO**”, así como copias de la compra del rótulo del establecimiento ubicado en Condominio Plaza Heredia.4- Solicita se remita a la prueba presentada en el expediente de cancelación por no uso número 2-104982, donde se comprueba un uso real y efectivo del nombre comercial “**O BOTICARIO**”, y se comprueba la licencia de uso otorgada por su representada a favor de Farmacia Sucre para el uso de su nombre comercial en conjunto con su marca. 5-Agrega que su representada por más de 17 años ha trabajado y se ha esforzado por mantener vigente la comercialización real y efectiva del nombre comercial “**O BOTICARIO**”.6-Continúa manifestando que tanto con la prueba nueva que consta en el expediente, como con la anterior se demuestra que la empresa **GARCAS S.A** sí se identifica con el nombre comercial tal cual se encuentra inscrito. 7-Señala que respecto al alegato de la solicitante que visitó la dirección en donde se ubica el establecimiento comercial en Heredia y que no encontró el rótulo que identifica a **O BOTICARIO**, manifiesta que del día 22 de mayo y hasta el 16 de julio del 2018, el rótulo e encontraba en reparación y mantenimiento lo cual demuestra con las facturas emitidas a favor de su representada y el cual en la actualidad se encuentra nuevamente instalado.8- Que existe una relación comercial entre su representada y Farmacia Sucre para que utilice el nombre **O BOTICARIO**, para lo cual aporta contrato de derecho de uso del nombre comercial.9-Que el uso de **O BOTICARIO** por parte de la Farmacia Sucre corresponde a un uso real y efectivo del nombre comercial respaldado con el contrato de licencia de uso.

SEGUNDO. A la sustanciación del recurso se la 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal por la forma en que se resuelve este asunto tiene como hecho probados los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **O BOTICARIO** bajo el registro 78235, vigente desde el 27 de enero de 1992, para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar. Ubicado en Heredia, en el local número D-1 del Condominio Plaza Heredia **TITULAR GARCAS S.A** .(v.f 18 expediente principal)

2- Que el 24 de agosto del 2013, la empresa GARCAS S.A., titular del nombre comercial O BOTICARIO y FARMACIA SUCRE S.A, suscribieron un contrato de licencia de uso, mediante el cual la segunda tiene el derecho de utilizar el establecimiento comercial rotulado como O Boticario . (folios 35 a 37 del legajo de apelación)

3- Que en las facturas que emite Farmacia Sucre se encuentra consignado el nombre comercial O BOTICARIO (F. 40 a 52 legajo de apelación)

4- Que el Ministerio de Salud emitió el certificado de habilitación del establecimiento FARMACIA SUCRE O BOTICARIO número 1133-2018 válido por dos años a partir del 28 de mayo de 2018, (f. 39 legajo de apelación)

5- Que en el local número D-1 del Condominio Plaza Heredia se ubica el establecimiento comercial denominando FARMACIA SUCRE O BOTICARIO, cuyo titular es la sociedad **GARCAS S.A** . quien otorgó una licencia de uso a FARMACIA SUCRE S.A (v.f 18 expediente principal)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

QUINTO. NORMATIVA APLICABLE A LA CANCELACION DE NOMBRES COMERCIALES. En primera instancia, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a un establecimiento 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”. 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” (Véase a Mario Efraím LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas).

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 el caso de los nombres comerciales, 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.

Bajo esta tesis, se estima entonces, que está comprendido tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se obtiene por su primer uso conforme lo dispone 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 (...)”, 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. USO DE NOMBRE COMERCIAL. En el presente caso la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, solicita la cancelación por falta de uso **del Nombre Comercial O BOTICARIO, registro número 78235**. Una vez notificado el traslado de la cancelación, la carga de la prueba sobre el uso real y efectivo le corresponde al titular del signo marcario, en este caso la empresa **GARCAS S.A.**

En ese sentido ya este Tribunal se ha pronunciado indicando en el voto número 333-2007 de las

10:30 minutos del 15 de noviembre de 2007 , lo siguiente: (...) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular(...)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: *¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado”.*

Ahora bien, corresponde determinar con la prueba aportada por la representación de **GARCAS S.A** si se logra acreditar el uso del nombre comercial O BOTICARIO, por parte de esa sociedad.

En primer lugar, de **las pruebas** aportadas por la recurrente, se observa a folios 35 a 37 del legajo de apelación, la existencia de un contrato de derecho de uso del nombre comercial O BOTICARIO entre la empresa GARCAS S.A. y FARMACIA SUCRE S.A. firmado por ambas partes el 24 de agosto del 2013, que en lo que interesa dispone:

“Primera: Objeto Garcas otorga a Farmacia Sucre el derecho de uso del nombre comercial “O BOTICARIO” para que sea utilizado exclusivamente por Farmacia Sucre en el giro de sus actividades comerciales.”

En razón de lo anterior, queda evidenciado que la Farmacia Sucre, S.A. posee la debida autorización para utilizar el nombre comercial O BOTICARIO, lo cual se refuerza con la prueba aportada certificación de la Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, en la que se certifica la existencia de la licencia comercial de la razón social O BOTICARIO y que se traspasó a Farmacia Sucre, S.A. (folio 38 legajo de apelación). De manera que a la luz de lo que preceptúa el párrafo final del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (que es de aplicación de acuerdo con lo que dispone el numeral 68 del mismo cuerpo normativo), que indica: El uso de una marca por parte de un licenciataria u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.” (el subrayado es nuestro), es indicativo en forma ineludible, que el nombre comercial O BOTICARIO, se encuentra en uso dentro del comercio.

Por otra parte, rola a folios 128 a 134 constan los permisos de regencia , del Colegio de Farmacéuticos y los de habilitación del Ministerio de Salud que igualmente contemplan el nombre comercial O BOTICARIO y su alianza con Farmacia Sucre.

A su vez, dentro de los elementos probatorios se encuentran una serie de facturas que datan desde el 2008 – 2018 (folios 58 a 120 del expediente traído a efectos videndi) y en todas aparece la expresión O BOTICARIO, por lo que comprueba que el establecimiento mercantil que se distingue con el nombre comercial a cancelar O BOTICARIO registro 78235, existe y su actividad comercial se ha venido ejerciendo de forma real y efectiva.

Es importante mencionar en este análisis, que estas facturas se encuentran dentro del plazo que estipula el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, en el plazo de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación, en este caso concreto, ya que dicha solicitud fue presentada el 01 de junio del 2018.

La titular del nombre comercial en debate, aporta también certificación extendida por contador público autorizado sobre el pago de cuotas condominales de la sociedad **O BOTICARIO** correspondientes al mes de diciembre de 2017 a marzo 2018, con este hecho al igual que con las facturas citadas, se comprueba que el establecimiento comercial existe y consecuentemente, realiza su actividad **comercial**, condiciones que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Sinos Distintivos, son importantes para acreditar ese uso.

En relación con las certificaciones emitidas por contador público, es importante traer a colación el párrafo segundo del artículo 22 de la ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de 12 de octubre del 2000, el cual dispone que este profesional goza de fe pública, atribución conferida por el Estado que le otorga veracidad a los documentos por él expedidos. Asimismo, el artículo 8 de la ley 1038, Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica de 19 de agosto de 1947, que indica:

“Artículo 8º.- Los documentos que expidan los contadores públicos en el ramo de competencia, tendrán valor de documentos públicos”.

De modo que las certificaciones emitidas por el contador público Acuña Bonilla, tienen la condición que la ley le otorga y en conjunto con las demás **pruebas** señaladas, demuestran un uso ininterrumpido y continuo del nombre comercial en debate.

Además con la prueba aportada, tales como declaraciones juradas rendidas ante la Notaria pública Lourdes Vindas Carballo, la Administradora del Centro Comercial Plaza Heredia, señora Hellen Torres Fernández, manifiesta que desde el 2004 trabaja como administradora del Centro Comercial Plaza Heredia y siempre ha visto que en el local D-Uno ha estado funcionando una Farmacia y que en la precinta del negocio la misma se ha identificado con el rótulo bajo el nombre O BOTICARIO y además indica que le consta que el rótulo de O BOTICARIO, se iba a

remover temporalmente para reparación y da fe que en la actualidad el rótulo de O BOTICARIO identifica el local de siempre Local D-Uno del Centro Comercial Plaza Heredia, por lo tanto se constata por parte de terceros no interesados directamente en el resultado del presente asunto la existencia y uso del nombre comercial O Boticario.

Por consiguiente, la relacionada prueba junto con las facturas, documento de compra de rótulo, certificados de operación y regencia, permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y demás prueba aludida, reafirma como se indicó líneas arriba, la existencia del establecimiento comercial como el ejercicio efectivo de su actividad comercial, requisito que de acuerdo al artículo 64 de la citada Ley de Marcas, son esenciales para determinar el uso de un nombre comercial. En consecuencia, no procede la cancelación solicitada.

Bajo los argumentos y citas normativas expuestas, estima este Órgano de alzada que no procede la cancelación del nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235 conforme así fue pedida por la representación de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**. Por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **GARCAS, S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:11:43 horas del 14 de agosto del 2018, la que en este acto se revoca, para que se mantenga vigente el nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235, en clase 49 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GARCAS, S.A**.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **GARCAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:11:43 horas del 14 de agosto del 2018, la que en este acto se revoca, para que se mantenga vigente el nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235, en clase 49 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GARCAS, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Carlos Vargas Jiménez