

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0263-TRA-PI



Solicitud de cancelación por falta de uso

SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2004-686/ 149919/2-110711)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0589-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el señor José Daniel Cordero Cordero, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1307-0756, en su condición de apoderado de la sociedad **SERVICIOS DE COMIDAS ROSAN S.A**, con domicilio en San José, Curridabat, Residencial Cataluña doscientos metros norte y doscientos este y cincuenta norte de la casa de Figueres con cédula de persona jurídica 3-101-2841099, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:27:22 horas del 16 de marzo de 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó declarar con lugar la solicitud de **cancelación por falta de uso del**



nombre comercial registro No. 149919 que protege un establecimiento comercial *“dedicado a la organización de fiestas, reuniones, seminarios y eventos gastronómicos. Preparación y expendio de alimentos y bebidas. Asesoría en el tratamiento de alimentos”*. El Registro consideró que en el expediente quedó demostrado que el titular del signo distintivo no aportó prueba que desvirtuara los argumentos dados por la solicitante de la cancelación y por tanto se declara con lugar la cancelación por falta de uso del registro No. 149919.

Por su parte, el representante de la empresa titular del nombre comercial a cancelar **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A**, relata lo sucedido con la solicitud de cancelación presentada y agrega que la prueba que aporta el solicitante no resulta relevante para tener por demostrado el no uso del signo. Continúa manifestando el apelante que su representada no tiene la carga de la prueba para acreditar la falta de uso del nombre comercial y que la normativa vigente es omisa en determinar aspectos que garanticen el uso, por ejemplo: *cómo debe ponerse el nombre comercial en el establecimiento mercantil?, así como ¿cuántos banners tiene que existir en el local comercial?* por lo que argumenta, que al no tener prueba que recabar, lo correspondiente es la aplicación del principio in dubio pro administrado y declarar sin lugar la presente solicitud.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



Nombre comercial bajo el registro 149919 vigente del 8 de octubre de 2004 para proteger en clase 49 “*Un establecimiento comercial dedicado a la organización de fiestas, reuniones, seminarios y eventos gastronómicos Preparación y expendio de alimentos y bebidas. Asesoría en el tratamiento de alimentos*”. (v.f.43 expediente principal). Titular **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A**

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa titular del registro No. 149919, no



logra demostrar con prueba suficiente que el Nombre Comercial , se encuentre en uso actualmente.

CUARTO. 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.

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 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. 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 Efraín LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas).

Para la adquisición del nombre comercial en Costa Rica se aplica lo establecido en nuestra normativa marcaria conforme lo establece el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *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.*

Asimismo, el artículo 68 de la misma Ley, 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”. 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, de lo contrario se procederá con los mecanismos legales establecidos para su cancelación.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. USO DE NOMBRE COMERCIAL. En el presente caso el apoderado de la sociedad **LA GLORIETA GASTRONOMICA S.A.**, solicita la cancelación por



falta de uso del nombre comercial), registro 149919. Una vez notificado el traslado de la cancelación, la carga de la prueba que demuestre un uso real y efectivo le corresponde al titular del signo marcario, en este caso la empresa **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A**

Al respecto, de conformidad con el voto de este Tribunal número 333-2007 de las 10:30 minutos del 15 de noviembre de 2007 se indicó: “(...) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a 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”.

En ese sentido, en el presente caso, la carga de la prueba corresponde al titular del signo a cancelar; por lo que procedemos a analizar las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por el apoderado de la empresa **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A.** Se puede constatar que a folio 20 del expediente principal se le dio traslado del procedimiento de cancelación y se le concedió un plazo de un mes para pronunciarse y aportar las pruebas de uso real y efectivo; no obstante, únicamente basa sus alegatos en que la carga de la prueba le corresponde al solicitante y no aporta prueba alguna al respecto.

Sin embargo, consta a folio 31 del Legajo de apelación, que como prueba aporta un Menú el cual contiene en la parte superior izquierda el nombre La Casona de Laly con un dibujo de una casa y se lee en la parte inferior derecha “La Botana Picante”, asimismo aporta una acta notarial de fecha 3 de octubre de 2017, que en lo que interesa el notario público da fe de *que al ser las quince horas del veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete, se apersonó en San José, al costado este de la rotonda la bandera en el Restaurante de La Casona de Laly a efecto de levantar un acta notarial en relación a dos rótulos que se encuentran en el local y que en la inspección de los mismos describió lo siguiente: “en la entrada principal se encuentra en el techo un rótulo donde se dice LA CASONA DE LALY con dos logos grandes de coca- cola, en el costado noreste se encuentra un baner pequeño tipo rótulo con el nombre “LA BOTANA PICANTE” (...); sin embargo, no se logra constatar de manera objetiva y contundente que el establecimiento se encuentra en uso real y efectivo desde una fecha determinada.*

Debe tomar en cuenta el apelante que un acta notarial no es un documento que constituya prueba contundente y definitiva para comprobar un uso real y efectivo de un establecimiento comercial como en este caso, dicho documento debe de ir acompañado de otra prueba objetiva como

podrían ser facturas certificadas, publicidad, certificaciones de ventas expedidas por un contador público autorizado, fotografías que demuestren la comercialización en el establecimiento comercial, y otras idóneas dirigidas a la comprobación del uso del signo, todo con fecha previa a la solicitud de cancelación por falta de uso, conforme el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


Ahora bien, el solicitante de la cancelación del signo como prueba para demostrar el no uso del signo inscrito, aporta un acta notarial visible a folio 10 del expediente, en donde se detalla que en la dirección aportada donde se ubica el signo en cuestión, no existe ninguna rotulación en el negocio que refiera al nombre de **LA BOTANA PICANTE** y que la que encuentra es la rotulación con el nombre de LA CASONA DE LALY" y en la misma hace constar que los permisos de funcionamiento y de salud del establecimiento que se encuentra en la dirección indicada corresponden a LA CASONA DE LALY. Consta además en dicha acta el alegato de la señora Melissa Cordero, quien dijo ser administradora del restaurante, indicando que el establecimiento ubicado en la dirección se encuentra la **CASONA DE LALY** y que no tiene



ninguna relación con la **BOTANA PICANTE** .

Este Tribunal considera que la sociedad **SERVICIO DE COMIDAS ROSAN S.A.**, no ha



acreditado estar usando el nombre comercial “”, la prueba ofrecida y de la cual se hizo referencia supra, es insuficiente y no constituye evidencia esencial para demostrar un uso real y efectivo del nombre comercial que está inscrito para proteger en clase 49: “*Un establecimiento comercial dedicado a la organización de fiestas, reuniones, seminarios y eventos gastronómicos Preparación y expendio de alimentos y bebidas. Asesoría en el tratamiento de alimentos*”.

Por lo tanto, lleva razón el solicitante de la cancelación por falta de uso, de que el nombre comercial inscrito y que consta en la publicidad registral, no se está usando en el mercado para proteger los servicios relacionados con organización de fiestas, preparación y expendio de alimentos y bebidas.

Ante ello, no son de recibo los argumentos expuestos por el apelante cuando indica que, si bien es cierto en la dirección del establecimiento comercial se ubica el rotulo “la Casona de Laly también se encuentra el banner “la Botana Picante”

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Daniel Cordero Cordero, en su condición de apoderado de la sociedad **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:27:22 horas del 16 de marzo de 2018, la cual se confirma, para que se cancele el registro del nombre comercial



SETIMO. SOBRE LA ORDEN DE PUBLICACION INTEGRAL DE LA RESOLUCION.

El Registro de la Propiedad Industrial, en el POR TANTO de la resolución impugnada, en el punto II) ordena la publicación íntegra de la resolución que cancela el nombre comercial



“ , para proteger en clase 49: “*Un establecimiento comercial dedicado a la organización de fiestas, reuniones, seminarios y eventos gastronómicos Preparación y expendio de alimentos y bebidas. Asesoría en el tratamiento de alimentos*”, por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta y cita como fundamento jurídico, los artículos 86 de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos y el 49 de su Reglamento.

Al efecto el artículo 86 de cita dice lo siguiente: *“Inscripción y publicación de las resoluciones. El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.”* Por su parte, el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas, en lo que interesa establece: *“... cuando la cancelación de un registro fuere solicitada por un tercero, éste deberá publicar (sic) de un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley. (...)”*

Este Tribunal, en el Voto N° 0098-2015 de las 13:35 horas del 22 de enero de 2015, sobre este tema de los efectos jurídicos de la publicidad indicó: *Debe recordarse que el sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer **Seguridad Jurídica** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.*

*Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la **Publicidad Registral**, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una **publicidad material**, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la **fe pública registral** y la **oponibilidad**. Principios Registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidencia en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos.”*

Conforme lo indica línea atrás, basta que el acto rogado esté inscrito para que tenga efectos de oponibilidad hacia terceros, para tales efectos no se requiere de una publicación en el diario oficial para que el asiento registral adquiera los efectos de la publicidad material. Sin embargo, en atención al artículo 86 citado donde se establece el mandato legal de publicar en el diario

oficial las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro, este Tribunal en cumplimiento de esa orden, debe avalar ese requerimiento; pero a diferencia del Registro de la Propiedad Industrial esa publicación no debe ser en forma INTEGRAL, sino, se considera que es prudente que sea solo el **POR TANTO** de la resolución, ya que para efectos de publicidad material y oponibilidad, ni en la norma 86 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni en el artículo 49 de su reglamento, se establece que esa publicación deba de hacerse en forma íntegra de la resolución que se trate.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara: 1). Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Daniel Cordero Cordero, en su condición de apoderado de la sociedad **SERVICIOS DE COMIDA ROSAN S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:27:22 horas del 16 de marzo de 2018, la cual se confirma, para que se cancele el registro del nombre comercial **LA**



BOTANA PICANTE

que protege en clase 49: “*Un establecimiento comercial dedicado a la organización de fiestas, reuniones, seminarios y eventos gastronómicos Preparación y expendio de alimentos y bebidas. Asesoría en el tratamiento de alimentos*”. 2.-

Que conforme al CONSIDERANDO SETIMO de esta resolución, se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, que para este caso y los demás que a futuro se resuelvan y que sean de los establecidos en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la publicación en el Diario Oficial será únicamente del POR TANTO de la resolución que se emita, por una sola vez y costa del interesado. 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

DESCRIPTORES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49