

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0043-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “J Y M PRADA”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8244-1997)

ÓPTICA VISIÓN LIMITADA., apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 96 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, titular de la cédula de identidad número nueve-cero sesenta-novecientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cero cero ocho mil cuatrocientos, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, catorce segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de mayo de dos mil nueve, el señor **Edgar Prada Valverde**, mayor, optometrista, casado una vez, vecino de Residencial Paso de las Garzas, casa número ciento quince, San Rafael de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos sesenta y dos-seiscientos sesenta y cuatro, en su condición de Presidente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma de **ÓPTICA PRADA Y SOLARES OPRASOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta mil ciento cuarenta y uno, constituida en San José, Escazú, San Rafael, con domicilio social en San José, Escazú, San Rafael, del peaje de la autopista Próspero Fernández seiscientos metros oeste Edificio Fuentecantos, solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente al nombre comercial **“J Y M PRADA”**, clase 49, inscrito el 2 de julio de 1998, bajo el registro número **108270**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, catorce segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por Edgar Prada Valverde, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **ÓPTICA PRADA Y SOLARES OPRASOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra del nombre comercial **J Y M PRADA**, registro número 108270, inscrito el 02 de julio de 1998, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmicos tales como examen de los ojos, Ubicado en San José, calle 4, avenidas 3 y 5, Edificio óptica Visión” en clase 49 internacional, propiedad de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA (...)**”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que este Tribunal mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, diez

segundos del cinco de enero del dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de esta litis se tienen por acreditados los siguientes:

1° Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“J Y M PRADA”**, Registro No. **108270**, inscrita el 2 de julio de 1998, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmico y a la prestación de servicios oftálmico tales como examen de los ojos. Ubicado en San José, calle 4, avenidas 3 y 5, Edificio óptica Visión”, propiedad de la sociedad **ÓPTICA VISIÓN LTDA.** (Ver folios 123 y 124).

2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción el nombre comercial **“(PRADA (DISEÑO))”**, bajo el expediente número **2009-0004277**, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir un establecimiento

comercial dedicado a prestar servicios de exámenes de la vista así como a la venta de aros oftálmicos, aros de sol, accesorios oftálmicos, accesorios ópticos, lentes de contacto y lentes oftálmicos, ubicado en San José, Desamparados, Centro Comercial desamparados, frente al Colegio Monseñor Rubén Odio Herrera.

3° Que la empresa **OPTICA VISIÓN LTDA**, no ha usado ni usa el nombre comercial “**M Y J PRADA**”, para su actividad comercial, toda vez que de la prueba visible de folio once, y de folio cuarenta y siete al sesenta y ocho del expediente, se demuestra que el establecimiento comercial que distingue dicho nombre comercial no está siendo utilizado.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, titular del nombre comercial que se pretende cancelar, no comprobó mediante prueba idónea, haya hecho un primer uso en el mercado nacional de dicho signo marcario, como identificador de un establecimiento dedicado a saber, a la importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmico y a la prestación de servicios oftálmico tales como examen de los ojos, durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación o la existencia de algún motivo que pudiera justificar su falta de uso.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el Licenciado **Edgar Prada Valverde**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ÓPTICA PRADA Y SOLARES OPRASOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, del registro número 108270, del nombre comercial “**J Y M PRADA (DISEÑO)**”, propiedad de la sociedad **ÓPTICA VISIÓN LTDA**, por considerar que la titular del nombre comercial mencionado no comprobó el uso real y efectivo de su

distintivo como identificador del establecimiento comercial, por lo que para efecto de este Registro se tiene por no acreditado el no uso del mismo, procediendo a su correspondiente cancelación.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alegó en su recurso de apelación que el Registro de la Propiedad Industrial hace una valoración somera y escasa de la prueba, dándole además atributos que no le corresponden y escapan a su capacidad, de acuerdo con los lineamientos de la Ley y el principio de legalidad. Que en el razonamiento en relación a la posibilidad de aplicar la falta de uso al Nombre Comercial, no ha sido bien sustentada, pues no entra a determinar si le es aplicable o no los artículos, de referencia y los razonamientos expuestos no son pertinentes, pues atienden a casos que no aplicables por analogía al presente concepto. Que el Registro no valora la jurisprudencia presentada y de esa manera disimula el razonamiento en cuanto al exceso, según el principio de legalidad. Que no toma en consideración la prueba de que la solicitante de la cancelación de la marca, es un fantasma jurídico, que actúa únicamente en relación a la obtención de un beneficio a costa de un nombre ajena, atrayendo a su patrimonio años de explotación comercial del mismo. Está comprobado en autos que la solicitante no tiene un local comercial abierto que legitime su capacidad. Que el Registro valora equivocadamente el concepto de “actividad comercial” y “distintividad” que otorga el nombre comercial J y M PRADA, desvaneciendo y obligándolo a ser un nombre o marca o signo de “alto reconocimiento” en el mercado, siendo que éste lo que es un eslabón en una cadena de varios elementos de mercadotecnia, que conforman un sector específico pero en si mismos no tienen que ser marcas o signos de suprema notoriedad. Que minimiza el valor del nombre comercial dicho, al valorar simplísticamente, la prueba gráfica aportada, sobre el uso de la marca, obligando a la misma a ser más agresiva y de mayor volumen, la cual no es lo correcto, y lo esencial es su reconocimiento en el mercado. En conclusión, el establecimiento comercial sigue operando en el mismo lugar desde hace 50 años (ver reportajes periodísticos, de revistas y semanarios). Por el principio de legalidad no es posible la cancelación de un

nombre comercial por falta de uso. No ha habido falta de uso del nombre comercial J y M PRADA, éste se mantiene en las diferentes tiendas, en los servicios de exámenes de la vista y venta de aros, tal y como se comprueba con la prueba fotográfica adjunta. Que no le asiste derecho al solicitante, como bien se ha comprobado, pues el renombre de la marca J Y M PRADA deviene del trabajo de tres personas Javier Prada Torres, Mauricio y Javier Prada López que han invertido más de 50 años en procesos de innovación, calidad y servicio, y que son ahora reconocidos por esa trayectoria en el sector de la industria nacional. Que no existe un local PRADA SOLARES OPRASOL en el Centro Comercial Desamparados, como el solicitante lo mantiene.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Prima facie, 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 idéntica 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...”* (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 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, 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”*.

Es de hacer notar que si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el

tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato: *“El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico...No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico...No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo...”* (LOBATO Manuel, **Comentario a la Ley17/2001,de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028)

Bajo esta tesitura, 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 LA CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “J Y M PRADA”. De las pruebas que corren en autos de folio cuarenta y siete del expediente lo que se puede constatar únicamente es el nombre del Dr. Javier Prada T. Optometrista, como puede comprobarse no se encuentra incluido en la entrada principal el nombre comercial “**J Y M PRADA**”, en relación con el establecimiento y la actividad económica que distingue la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, por su parte, en las pruebas visibles al folio cuarenta y ocho al cincuenta, lo que se observa es un tipo de letrero, en el que se lee el nombre del optometrista y en la parte superior, el nombre “**J Y M PRADA**”, en una letra pequeña, lo que impide que el público consumidor pueda reconocerlo y distinguirlo, no siendo ésta la forma usual en que un comerciante dé publicidad a su nombre comercial, ya que por lo general los comerciantes utilizan un rótulo para dar publicidad a su establecimiento, el cual se identifica con un nombre, en el caso concreto sería “**J Y M PRADA**”, aspecto, que se encuentra ausente, por lo que considera este Tribunal al igual que el Registro **a quo**, que hay una falta de perceptibilidad, distinción o identificación del nombre comercial mencionado.

Por otra parte, cabe destacar, que al folio cincuenta y uno al sesenta y ocho del expediente se muestran una serie de fotografías de locales comerciales dedicados a la venta de anteojos, donde se logra visualizar marcas de anteojos reconocidas como lo son “**PRADA**”, “**VULGARI**”, “**CARTIER**”, “**DIOR**”, “**GIORGIO ARMANI**”, “**GUCCI**”, “**NAÚTICA**”, “**DOLCE GABANA**”, “**GUESS**”, “**TOMMY HILFIGER**” y “**CHANEL**”, siendo, que al folio cincuenta y uno, y cincuenta y tres al sesenta y seis del expediente, se observa, que dentro de

las vitrinas de exhibición de anteojos, que poseen los establecimientos Visión Central, Plaza Santa Rosa, Terramall, Tamarindo, Santa Cruz, Santa Ana Lindora, San Rramón II, Rohomoser, Quepos, Plaza Rohomoser, Plaza Laureles, Plaza Atlantis, Avenida Central, Multiplaza del Oeste, Multiplaza Escazú, Plaza Mayor, y Plaza Herradura, se encuentra la expresión “**PRADA**”, sin embargo, ésta va dirigida específicamente a la marca de anteojos internacional “**PRADA**”, no así al nombre comercial “**J Y M PRADA**”, el cual identifica al establecimiento comercial dedicado a *la “importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmico y a la presentación de servicios oftálmicos tales como examen de los ojos”*, por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro **a quo**, cuando manifiesta que “ (...) *en ninguna de las urnas se denota el nombre comercial J Y M PRADA como identificador del establecimiento comercial por lo que no puede tomarse como válida esta prueba en cuanto al uso del nombre comercial en cuestión.*”

En virtud de lo anterior, tenemos, que el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial, que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes:

*“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo **del nombre comercial**, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún caso concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”*

(...)

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98, Quito 31 de mayo de 2000).

Este Tribunal de las pruebas aportadas por la sociedad **ÓPTICA VISIÓN LTDA**, tiene por demostrado que dicha sociedad no ha usado ni usa el nombre comercial **“J Y M PRADA”**, para su actividad comercial, por lo que la prueba visible al folio cuarenta y siete al sesenta y ocho del expediente citada, constituye evidencia esencial para resolver que el nombre comercial que nos ocupa debe ser cancelado porque su titular no ha comprobado tener el derecho exclusivo sobre el mismo, derecho que se adquiere con el primer uso en el comercio, hecho que la titular no ha demostrado.

Partiendo de lo anterior, cabe resaltar, que el nombre comercial nace del uso público, es decir, de su uso en el comercio, siendo, que en la práctica la publicidad se manifiesta a través de la exposición del nombre al público consumidor, ya que es ese uso lo que hace que el nombre comercial bajo estudio se consolide, y permita a su titular **ÓPTICA VISIÓN LTDA**, mantener su derecho de exclusiva, situación que no se da en el caso concreto. Por consiguiente, resulta importante señalar, que otra de las vías por las cuales se adquiere el derecho sobre un nombre comercial es con su registro ante el Registro de la Propiedad Industrial, teniendo claro, que el Registro de dicho signo no es obligatorio, tal y como lo establece la normativa citada líneas atrás, no obstante, al estar registrado, permitirá a los Registradores del Registro, en el caso de que se presente ante éste una solicitud de un nombre comercial similar o idéntico al inscrito, analizar o bien realizar un cotejo de los signos, a efecto de tutelar los derechos de quienes gozan de un derecho anterior.

En cuanto a los argumentos expuestos por la representación de la sociedad apelante, en el recurso de revocatoria, que son las mismas para el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, no son de recibo, toda vez, que este Tribunal comparte las

razones dadas por el Registro **a quo**, en la resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, diez segundos del cinco de enero de dos mil diez, para cada uno de los puntos alegados en dicho recurso de apelación.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en su condición de apoderado de **ÓPTICA VISIÓN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, catorce segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en su condición de apoderado de **OPTICA VISIÓN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, catorce segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91