

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2014-0919-TRA-PI**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “0 KILOMETROS BAR CAFÉ Y RESTAURANTE”**

**MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 2004/4777- R-152244)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

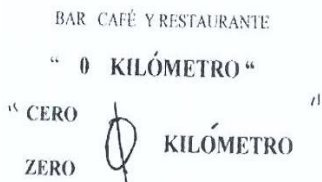
***VOTO N° 1043-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del primero de diciembre de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:22 del 30 de setiembre de 2014.

**RESULTANDO**

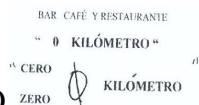
**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de marzo de 2014, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la compañía MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., presentó solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial:



registro número 152244, propiedad de la empresa CANTON S.A.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 15:33:29 del 5 de junio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el traslado de la solicitud realizada por la representante de la compañía MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., a efectos de que la empresa titular del signo inscrito CANTON S.A., proceda en el plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

**TERCERO.** El Registro de Propiedad Industrial por medio de la resolución dictada a las 15:45:22 del 30 de setiembre de 2014, resolvió; "... se declara SIN LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado especial de Mercado Alternativo KM Cero S.A., contra el registro del nombre comercial 0 KILOMETRO BAR CAFÉ Y RESTAURANTE

 , registro 152244, el cual protege y distingue: un establecimiento comercial dedicado a café, bar y restaurante. Ubicado en el Edificio Golfito Bay, calle principal, frente al muelle principal de la localidad, contiguo a los tanques de aceite de Palma Tica, Golfito Centro, Puntarenas; propiedad de la empresa Cantón S.A.”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A, interpone para el 23 de octubre de 2014 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las 15:28:04 del 3 de noviembre de 2014, el Registro de la

Propiedad Industrial resolvió: "... Declarar sin lugar el recurso de revocatoria ...; y admitir el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, ...".

**SEXTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

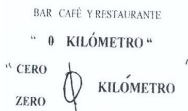
### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos que como probados identificó el Registro de la Propiedad Industrial y enlista como hechos de interés para la presente resolución, los siguientes:

1. Grupo de fotografías donde se visualiza rótulo del establecimiento comercial HOTEL GOLFITO BAY & CAFE-BAR 0 KILOMETRO (ver folios 1 al 10, 40 a 41 del legajo de pruebas y 122 a 130 del expediente principal)
2. Certificaciones expedidas por el Licenciado Sergio Edo. Villegas Núñez, contador público autorizado sobre el uso de la marca (ver folios 110 al 114 del legajo de pruebas)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre

comercial  registro número 152244, propiedad de la empresa CANTON S.A., presentada por la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., al determinar que el titular de la marca inscrita demostró mediante prueba fehaciente el uso constante, actual y efectivo de su signo en el mercado.

Por su parte, el representante de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., en su escrito de agravios señala que, si bien el registro de un nombre comercial le otorga un derecho al titular sobre este, de igual manera le impone obligaciones tales como su uso, por lo que si no se utiliza deberá cancelarse su registro. Que el Registro realizó una valoración errada de la prueba, al concluir que el nombre comercial “Bar y Restaurante Kilómetro Cero” se encontraba en uso, únicamente con observar las fotografías aportadas y las constancias de los documentos públicos, que hace una simple manifestación de la existencia del local comercial, más no prueba que lo respalde. Asimismo, se aporta una constancia emitida por la Municipalidad de Golfito (oficio MGPS-O-0194-2015) donde se indica que no existe a la fecha licencia comercial a favor de un establecimiento “Kilómetro Cero” e inclusive manifiesta que la actividad del hotel fue renunciada el 12 de marzo de 2009, así como las licencias de restaurante y bar desde el 29 de abril de 2011.

Asimismo, el representante de la empresa CANTÓN S.A., se apersona y contesta la audiencia conferida por este Tribunal, y aporta nuevos elementos de prueba que le dan idoneidad a las fotografías presentadas originalmente al expediente y que se tienen como hecho probado, a efectos de que sean valorados por esta Instancia, con el fin de acreditar el uso constante, actual y efectivo del registro N° 152244, propiedad de su mandante en Golfito en territorio nacional bajo el nombre y emblema conocido. Por lo anterior, solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Zurcher, apoderado de la empresa Mercado Alternativo KM Cero S.A., y sin lugar la solicitud de Cancelación por falta de uso del nombre comercial y logo mencionados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima relevante analizar lo que al efecto dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dentro del Título VII relativo a Nombres Comerciales, que en su artículo 68 dispone:

“Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley. ...”.

La anterior disposición legal en concordancia con el artículo 64 de la Ley de Marcas advierten que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso. Sin embargo, si la persona física o jurídica que lo usa por medio de un establecimiento o empresa comercial desea su publicidad registral, el procedimiento a seguir es el establecido para el registro de marcas y termina cuando se extingue la empresa o el establecimiento comercial que lo usa. Bajo ese conocimiento el cese del uso del nombre comercial se dará cuando la empresa o establecimiento que lo utiliza se extinga o cuando el signo deje de ser usado por el interesado.

En virtud de lo anterior, encuentra fundamento legal la aplicación del artículo 39 de la citada Ley de Marcas que establece la posibilidad, cuando por interés de una parte interesada, se solicite al Registro de Marcas la cancelación de un signo por falta de uso, presupuesto en que se indica:

“Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el

Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica ...”. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. ...”.

Ello conlleva a la realización de todo un procedimiento donde las partes involucradas puedan ejercer su derecho de defensa y logren demostrar conforme la normativa que rige la materia, con prueba idónea según lo estipula el artículo 42 de la Ley supra, quien posee un mejor derecho sobre el registro impugnado.

En el caso de los nombres comerciales, la prueba se relaciona entonces con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Marcas, a efectos de demostrar la existencia de la empresa o establecimiento que usa el nombre comercial en las condiciones bajo las cuales fue inscrito.

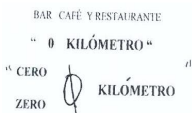
En tal sentido, y refiriéndose a los medios de prueba en general este Tribunal en resoluciones anteriores ha indicado, lo siguiente:

” ... ¿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. ...”. (Voto 333-2007 y

Voto 1158-2013)

En consecuencia, la carga de la prueba corresponde al titular del signo distintivo, el cual debe acreditar mediante documentación idónea tanto el uso del signo como la existencia del establecimiento comercial dentro de nuestras fronteras, dado que el derecho otorgado bajo este tipo de modalidad pende propiamente del ejercicio de su actividad mercantil.

Para el caso bajo examen, una vez analizado el expediente este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la solicitud de cancelación por falta de

uso del nombre comercial  registro número 152244, propiedad de la empresa CANTON S.A., presentada por la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., al determinar que su titular demostró con la prueba traída a los autos y que el Registro consideró relevante para los efectos de este proceso, las certificaciones expedidas por el Lic. Sergio Edo. Villegas Núñez, quien es contador público autorizado.

Según el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, este profesional goza de fe pública atribución conferida por el Estado que le otorga veracidad a los documentos por él expedidos. Asimismo, al tenor del artículo 8 de la ley 1038, Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de la Profesión de Contador Público, que indica:

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

Bajo ese contexto las certificaciones emitidas por el contador público Villegas Núñez, hacen plena prueba y demuestran un uso ininterrumpido y continuo del nombre comercial en discusión desde su inscripción en el año 2004 y hasta la fecha, que para ese entonces dichas certificaciones fueron fechadas 3 de julio de 2014.

La relacionada prueba junto con las fotografías adjuntas autenticadas por el fedatario público Rodrigo Mendieta García, confirma de manera fehaciente tanto la existencia del establecimiento comercial, como el ejercicio efectivo de su actividad comercial, requisito que conforme al artículo 64 de la citada Ley de Marcas, son esenciales para determinar el uso de un nombre comercial. En consecuencia, no procede su cancelación conforme así fue pedida por la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., que, si bien el registro de un nombre comercial le otorga un derecho al titular sobre este, de igual manera le impone obligaciones tales como su uso, por lo que si no se utiliza deberá cancelarse su registro. Al respecto, es importante destacar que el Registro de la Propiedad Industrial determinó con la prueba aportada por la compañía titular del registro inscrito CANTON S.A, tanto la existencia del establecimiento comercial, como el uso del nombre comercial objetado. Con ello la titular del nombre comercial acreditó de manera efectiva el cumplimiento de sus derechos y obligaciones con relación al signo que debe ejercer su propietario, por ende, no podría considerarse de manera alguna su cancelación.

Recuérdese que el interesado en presentar la prueba de descargo es el propio titular del signo. La empresa CANTON S.A. efectivamente así lo hizo, considerando este Tribunal que las certificaciones emitidas por el contador público autorizado investidas de fe pública, hacen plena prueba de que el nombre comercial se está usando. Por esta razón los argumentos del recurrente no son de recibo.

Asimismo, manifiesta el apelante que el Registro realizó una valoración errada de la prueba, al concluir que el nombre comercial “Bar y Restaurante Kilómetro Cero” se encontraba en uso, únicamente con observar las fotografías aportadas y las constancias de los documentos públicos, que hacen una simple manifestación de la existencia del local comercial, más no prueba que lo respalde.



Al respecto, debe recordar el recurrente que la fe pública es el atributo conferido por el Estado a cierto tipo de profesionales y es por medio de sus manifestaciones, que se garantiza la veracidad de un acto o hecho que trasciende al ámbito del “derecho” y que en esas condiciones hace que sea “plena prueba”, siendo exigible ante cualquier autoridad que se reconozca ese derecho tal y como ha sido consignado en el instrumento público.

Bajo lo manifestado, las fotografías del establecimiento comercial HOTEL GOLFITO BAY & CAFE-BAR 0 KILOMETRO y el rótulo de ese comercio, si bien para el momento en que se dictó la resolución de primera instancia no estaban certificadas, ello no implica que se deban de excluir como prueba idónea, ya que de manera integral y junto con las certificaciones expedidas por el contador público autorizado Lic. Sergio Edo. Villegas Núñez, en donde se da fe de que la marca ha sido utilizada desde el año 2004 hasta la fecha de emisión de esas certificaciones años 2014, efectivamente para este Tribunal al igual que lo hizo el Registro, acredita el uso del nombre comercial que ofrece servicios de café, bar y restaurante. Lo anterior, tal como se indicó, en apego a lo que dispone el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo que disponen los artículos 369 y 370 del Código Procesal Civil.


Se reitera al recurrente que las fotografías aportadas al expediente fueron subsanadas por medio de la audiencia conferida por este Tribunal mediante el auto de las 09:00 horas del 18 de mayo de 2015, donde se certifica por medio de notario público, que esos documentos son originales. El notario público al igual que el contador público goza de fe pública conforme lo establece el artículo 31 del Código Notarial.

Respecto, del oficio MGPS-O-0194-2015, expedido por la Municipalidad de Golfito (donde se indica que no existe a la fecha licencia comercial a favor de un establecimiento “Kilómetro Cero” e inclusive manifiesta que la actividad del hotel fue renunciada el 12 de marzo de 2009,

así como las licencias de restaurante y bar desde el 29 de abril de 2011. Al respecto cabe indicar, que la Administración registral tuvo por demostrado por medio de instrumentos públicos la existencia del establecimiento comercial y el correspondiente uso del nombre comercial objetado y es en atención a ello que no procede su cancelación.

Sin embargo, es de mérito indicar que de existir alguna situación anómala o irregular contenida en alguno de estos instrumentos públicos es una situación que escapa de poder ser conocida y debatida en sede administrativa, siendo esta una atribución exclusiva de la vía jurisdiccional. Razón por la cual no se emite criterio con respecto a ello.


De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:22 del 30 de setiembre de 2014, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos y se proceda con el rechazo de la solicitud de

cancelación por falta de uso del nombre comercial  registro número 152244, propiedad de la empresa CANTON S.A., presentado por la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A.

**SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:45:22 del 30 de setiembre de 2014, la cual en este acto se confirma. Para que se rechace la solicitud de

cancelación por falta de uso del nombre comercial  registro número 152244, propiedad de la empresa CANTON S.A., presentada por la empresa MERCADO ALTERNATIVO KM CERO S.A. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***