

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1209-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial “EL RÓBALO”

Edmundo José Abellán Villegas, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2011-7747, 214378)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1155-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Edmundo José Abellán Villegas**, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0618-0316, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dieciséis segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2012, el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, mayor, casado una vez, Contador Jubilado, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0228-0917, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad del registro del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, **Registro No. 214378**, propiedad del señor **Edmundo José Abellán Villegas**.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dieciséis segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, dispuso: “***POR TANTO*** Con base en las razones expuestas y citas de la



*Ley No. 7978 y de su Reglamento, se resuelve: Se declarara **con lugar** la solicitud de **nulidad** promovida por **JORGE LUIS ALPÍZAR MONTOYA** contra el nombre comercial denominado **EL RÓBALO** inscrita (sic) para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la actividad comercial de Bar, Restaurante y Marisquería. Ubicado en Santo Domingo de Heredia, del Banco Nacional 50 metros este y 75 metros sur, sobre calle principal, Heredia, Costa Rica”, con el registro número **214378** y cuyo titular lo es **Edmundo José Abellán Villegas**, procediéndose a anular dicho registro, en virtud de la violación al derecho de prelación que sobre dicho signo tiene **JORGE LUIS ALPÍZAR MONTOYA** quien comprobó fehacientemente su mejor derecho de propiedad, además de haberse comprobado la evidente mala fe del señor Abellán Villegas en la inscripción del registro que hoy se anula, siendo notable que en la inscripción del registro 214378 supra dicho, se transgredieron los artículos 8 inciso d) y 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...). **NOTIFÍQUESE.-** (...)”.*

TERCERO. Que el señor **Edmundo José Abellán Villegas**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho Recurso, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos por el Órgano a quo en la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta



naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, que interpuso el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, por considerar que con la prueba aportada se denota sin lugar a dudas que **JORGE LUIS ALPÍZAR MONTOYA** siempre ha ostentado la titularidad del signo hoy en disputa y que el señor Abellán Villegas ha incurrido en actuaciones de mala fe en la inscripción del registro 214378, ya que desde antes de su inscripción había firmado un contrato de arrendamiento donde se estipulaba que el señor Alpízar Montoya era el propietario del establecimiento comercial “El Róballo” que es precisamente un Bar Restaurante, por lo que además de la mala fe evidente y manifiesta anteriormente expresada, se comprobó incuestionablemente que el señor **JORGE LUIS ALPÍZAR MONTOYA** tiene un mejor derecho sobre el signo El Róballo, debido a que lo utiliza desde una fecha más antigua al de la fecha de solicitud del registro que hoy se pretende anular, además debe protegerse pese a que no se ha llevado a cabo la formalidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, pues el registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, al ser suficiente para la comprobación de su existencia y protección, la acreditación de su uso real y efectivo, con relación al establecimiento o a la actividad empresarial que distingue, como ocurre en el sub lite; de ahí que el Registro declaró con lugar la solicitud de nulidad del registro 214378, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 4, 8 inciso d) y 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de apelación, expresó como agravios, que:

“(...) Para acreditar la solicitud de nulidad y para concluir que el suscrito actuó de mala fe a la hora de inscribir a mi nombre la marca EL ROBALO, la resolución que impugno parte de un hecho falso, que sólo consta como tal en el dicho del solicitante y que se nos impide demostrar lo contrario, ya que nos rechazan la prueba ofrecida (...) Yo ofrecí el testimonio del señor ROBERTO ZARATE BOGANTES (...) entonces como es posible que



su declaración no fuera aceptada? También pedimos la confesional del solicitante, lo que es un derecho irrestricto de mi parte y tampoco fue aceptada, alegando que era intrascendente, como lo saben? Quien les dijo las preguntas que iba a formular? Quien les enseñó los documentos que quería presentarle al solicitante? (...) El Contrato y la patente hacen referencia al local y al negocio que ahí opera, que es El Bar y Restaurante EL ROBALO, pero en ninguno de los dos se dice ni mucho menos se acepta, que el nombre EL ROBALO sea parte del alquiler por ser propiedad del señor Alpízar. Si no lo dice el contrato, cual es la razón para que así lo interprete la resolución impugnada. (...)"

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que existen suficientes elementos de prueba que demuestran el mejor derecho para otorgar la titularidad del signo en discusión al señor Jorge Luis Alpízar Montoya, pero de conformidad con lo establecido por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no con fundamento en lo establecido por los artículos 4 y 8 inciso d) de dicha ley como lo basó el Órgano a quo.

Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o 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 2º 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...” (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. (...)*”.

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 en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, 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 y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”, 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.

QUINTO. SOBRE LA NULIDAD DECLARADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. De las pruebas que corren de folio 4 a 8 inclusive, presentadas por el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, solicitante de la declaratoria de nulidad del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, se constata el primer uso en el comercio del nombre comercial inscrito “**EL RÓBALO**” a favor del señor **Alpízar Montoya**. Concretamente, las pruebas correspondientes a la copia certificada de la “Licencia Municipal Patente de Licores” para el establecimiento comercial “Bar El Robalo” emitido el 21 de setiembre del 2009, documento que demuestra que el señor Jorge Luis Alpízar Montoya es titular de la patente del “Bar El Róballo”. (Folio 69 -copia certificada- y folio 3 -copia simple-). Asimismo, la copia certificada del Contrato de Arrendamiento suscrito por el solicitante de la nulidad que nos ocupa y por el titular del signo hoy cuestionado, **de fecha 14 de setiembre del 2002**. Tal y como allí se establece, en la cláusula primera se indica que “(...) *El propietario es dueño de una propiedad ubicada en Santo Domingo de Heredia cincuenta metros al sur del Centro de Salud, que es terreno con una edificación destinada a bar y Restaurante, denominada EL ROBALO, (...)*” (el resaltado no es



del original). A criterio de este Tribunal este documento, rubricado por el señor **Abellán Villegas**, y tal y como lo expresó el Órgano a quo:

“(...) es plena prueba de que el señor Edmundo José Abellán Villegas de manera libre y mediante manifestación expresa y escrita, aceptó desde esa fecha que el denominativo El Róbalo no era suyo, sino que es propiedad del señor Alpízar Montoya. Esta es una prueba indubitable e indiscutible de que en realidad el titular de dicho signo, lo es el señor Alpízar Montoya. Además es prueba ineludible de que el señor Abellán Villegas inscribió el registro 214378 a sabiendas de que ese signo NO le pertenecía a él, sino que era propiedad del señor Alpízar Montoya y que innegablemente conocía de ese hecho y que aún así decidió actuar en su perjuicio, lo que además de evidenciar un derecho anterior a favor del señor Alpízar, implica una evidente y manifiesta mala fe por parte del señor Abellán Villegas en relación a la inscripción del registro hoy cuestionado. (F.4 a 8). (...)”

Estas son pruebas que considera este Tribunal idóneas y que demuestran el primer uso en el comercio del nombre comercial “**EL RÓBALO**” por parte del señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, lo que evidencia su existencia con anterioridad al registro del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, propiedad del señor **Edmundo José Abellán Villegas**, inscripción llevada a cabo el día 2 de diciembre de 2011, tal y como consta a folios 149 y 150, quedando así debidamente demostrado el primer uso del nombre comercial inscrito “**EL RÓBALO**”, a cargo del señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**.

De esta manera, ese uso real y efectivo como nombre comercial de “**EL RÓBALO**”, desde el año 2002, en relación con el establecimiento y la actividad económica que distingue el Bar, Restaurante y Marisquería El Róbalo, ha permitido su consolidación, manteniendo su derecho de exclusiva, ya que su consolidación obedece a su primer uso en el comercio en este caso realizado por el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, como propietario de la finca que es terreno con una edificación destinada a bar y restaurante, denominado El Róbalo, número de finca 50397 de



Heredia, y como tal, debe protegerse, desprendiéndose del Contrato de Arrendamiento que nos ocupa que el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, lo que hace es alquilar como establecimiento comercial dicha finca con todo y su nombre comercial al señor **Edmundo José Abellán Villegas**, pese a que no se había llevado a cabo la formalidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial por parte del señor **Alpízar Montoya**, pues el registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, al ser suficiente para la comprobación de su existencia y protección, la acreditación de su uso real y efectivo, con relación al establecimiento o a la actividad empresarial que distingue, como ocurre en el sub lite donde incluso se ha probado el uso del signo distintivo a través de muchos años por el señor **Edmundo José Abellán Villegas**, como arrendatario de dicho local. El contrato suscrito entre los señores Alpizar Montoya y Abellan Villegas no le derecho a este ultimo a obtener la titularidad del nombre comercial **“EL RÓBALO”**.

En el presente caso, el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, demostró con las pruebas aportadas a los autos, el primer uso en el comercio del nombre comercial **“EL RÓBALO”**, y la acreditación del alquiler de dicho nombre comercial y su establecimiento al señor Edmundo José Abellán Villegas, con las actividades económicas que lleva a cabo éste como arrendatario. Y es por ello, que aunque el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya** no inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial **“EL RÓBALO”**, le asiste un mejor derecho de exclusividad y uso del nombre comercial **“EL RÓBALO”**, inscrito posteriormente a nombre del señor **Edmundo José Abellán Villegas**, y de ahí que este Tribunal, comparte la declaratoria de nulidad hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, pero de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no con fundamento en lo establecido por los artículos 4 y 8 inciso d) de dicha ley, tal y como lo basó el Órgano a quo.

Con relación a los agravios del apelante, los mismos no son de recibo, incluyendo las pruebas testimoniales ofrecidas, por cuanto en el expediente consta y ha quedado claro para este Tribunal la existencia y el primer uso en el comercio del signo distintivo que nos ocupa **“EL RÓBALO”**, desde una fecha anterior a la inscripción del aquí apelante, a favor del señor **Jorge Luis Alpízar**



Montoya. Por lo anterior procede declarar la nulidad del registro del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, inscrito bajo el número de registro **214378**, propiedad del recurrente, señor **Edmundo José Abellán Villegas**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, resulta procedente declarar por nuestras razones, sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Eduardo José Abellán Villegas**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dieciséis segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual se confirma y en consecuencia se declara la nulidad del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, inscrito bajo el registro número **214378**, propiedad del recurrente, señor **Edmundo José Abellán Villegas**, ordenando la cancelación del asiento del citado registro número 214378, y proceder a continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial **EL RÓBALO** para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la actividad comercial de Bar, Restaurante y Marisquería. Ubicado en Santo Domingo de Heredia, del Banco Nacional 50 metros este y 75 metros sur, sobre calle principal, Heredia, Costa Rica*”, solicitado por el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, **el 30 de mayo del 2012 expediente que se encuentra en suspenso.**

SÉTIMO. 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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación planteado por el señor **Eduardo José Abellán Villegas**, en su condición personal, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del



Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dieciséis segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual se confirma. En consecuencia se declara la nulidad del nombre comercial “**EL RÓBALO**”, inscrito bajo el registro número **214378**, propiedad del señor **Edmundo José Abellán Villegas**. Se ordena la cancelación del asiento del número 214378, y proceda el Registro de Propiedad Industrial a continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial **EL RÓBALO** para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la actividad comercial de Bar, Restaurante y Marisquería. Ubicado en Santo Domingo de Heredia, del Banco Nacional 50 metros este y 75 metros sur, sobre calle principal, Heredia, Costa Rica*”, solicitado por el señor **Jorge Luis Alpízar Montoya**, **el 30 de mayo del 2012 expediente que se encuentra en suspenso**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.