

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0361-TRA-PI

Solicitud de cancelación del nombre comercial “ALTAMIRA”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 38856)

ALTAMIRA PINEAPPLE S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1222 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0440-0632, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **Altamira Pineapple, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la cancelación por extinción del registro correspondiente al nombre comercial “**ALTAMIRA**”, inscrito el 31 de marzo de 1969, bajo el registro número **38856**, para proteger y distinguir: *“la cría, engorde y comercio de ganado de carne y leche, así como también la preparación, comercio y expendio de carne y leche y demás actividades relacionadas, incluyendo una finca agrícola-ganadera”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, la Dirección del 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 sin lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR EXTINCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL ALTAMIRA**, registro 38856 interpuesta por el señor Luis Diego Acuña Delcore en representación de Altamira Pineapple S.A. (...)”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de febrero de 2011, el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del trece de junio del dos mil once, expresó agravios.

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 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 “**ALTAMIRA**”, bajo el Registro No. **38856**, inscrito el 31 de marzo de 1969, para proteger y distinguir: *“la cría, engorde y comercio de ganado de carne y leche, así como también la preparación, comercio y expendio de carne y leche y demás actividades relacionadas, incluyendo una finca agrícola-ganadera”*, propiedad de la empresa **COMPAÑÍA GANADERA DE ALTAMIRA LIMITADA**. (Ver folios 69 y 70).

2.- Que la empresa **Compañía Ganadera de Altamira Limitada** se transformó en la empresa **Altamira Sociedad Anónima** en el año de 1971. (Ver folios 18 al 27).

3.- Que la empresa **Altamira Sociedad Anónima**, se encuentra domiciliada en San José, y a la fecha se encuentra vigente en virtud de que su plazo social es de 50 años a partir del 12 de junio del año 1970. (Ver folios 26 y 27).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: No se demostró la extinción de la empresa Compañía Ganadera de Altamira Limitada.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la solicitud de cancelación por extinción interpuesta por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALTAMIRA PINEAPPLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, del registro número 38856, del nombre comercial “**ALTAMIRA**”, propiedad de la empresa **COMPAÑÍA GANADERA DE ALTAMIRA LTDA.**, por considerar que vistos los argumentos y pruebas adjuntas al expediente presentadas por el señor Randolph Lutz Paris en su condición de Apoderado de la empresa **ALTAMIRA S.A.**, se determinó que la sociedad Compañía Ganadera de Altamira Ltda., se transformó en la empresa **Altamira S.A.**, según se determina de la

certificación de fotocopias de la escritura número 56, visible a folios 18 al 25 del expediente, y que por lo tanto no existió una extinción de la empresa sino una transformación, pese a que el titular no ha presentado la solicitud de cambio de nombre del titular lo cual podría limitar el pleno uso de sus derechos de propiedad industrial, lo cierto es que en la actualidad la Compañía Ganadera de Altamira Ltda., se transformó en Altamira S.A., por lo que no se dan los presupuestos para proceder a la cancelación por extinción del establecimiento comercial ALTAMIRA.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alegó que el Registro de la Propiedad Industrial incurrió en la resolución aquí recurrida en una serie de graves yerros legales que imponen su revocatoria por parte de este Tribunal, consistiendo dichos yerros en forma sintética en que: la empresa Altamira S.A., carece de legitimación para apersonarse en este proceso al no ostentar titularidad registral sobre el nombre comercial “ALTAMIRA”; no se ha acreditado la existencia material o la dirección actual del establecimiento comercial físico que es protegido por el nombre comercial “ALTAMIRA” para la *“cría, engorde y comercio de ganado de carne y leche (...), incluyendo una finca agrícola-ganadera”*; y que la empresa Altamira Pineapple, S.A., es hoy la legítima titular del establecimiento comercial conocido como finca o hacienda “ALTAMIRA” en virtud de enajenación efectuada a su favor por su anterior titular, la cual a su vez la adquirió precisamente de la citada “Altamira, S.A.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN POR EXTINCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “ALTAMIRA”. 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 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 y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

De las pruebas que corren en autos de folio 18 al 27 del expediente se puede constatar que la empresa **Compañía Ganadera de Altamira Limitada** se transformó en la empresa **Altamira Sociedad Anónima** en el año de 1971, razón por la cual no se dan los presupuestos para proceder a la cancelación del nombre comercial “ALTAMIRA” por extinción de dicha empresa, ya que lo que sufrió fue una transformación de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima y un cambio de nombre de la misma, lo cual confirma que la empresa titular del nombre comercial que nos ocupa sigue existiendo. En virtud de lo anterior, es criterio de este Tribunal, que el agravio expresado por la aquí apelante, en cuanto a la falta de legitimación de la empresa Altamira S.A., no es de recibo, toda vez que dicha empresa y según quedó demostrado con el hecho probado número 1 de esta resolución, es la actual titular de la marca que nos ocupa (ver folios 69 y 70), a pesar de que aún consta inscrita a nombre de la empresa **Compañía Ganadera de Altamira Limitada**, actualmente **Altamira Sociedad Anónima**, según quedó demostrado en autos. Debe tenerse claro, que el artículo 32 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es una norma

imperativa, por lo que si a la fecha no se ha efectuado el cambio de nombre de titular de la marca, esto no significa de ninguna manera, que la empresa **Altamira Sociedad Anónima**, acorde con la transformación indicada, no sea la titular, del signo que nos ocupa.

Asimismo quedó demostrado en autos que dicha empresa se encuentra domiciliada en San José, y que su plazo social se encuentra vigente tal y como se indicó en el hecho probado número 3 de esta resolución, por lo que el agravio de la aquí recurrente en cuanto a que no se ha acreditado la existencia material o la dirección actual del establecimiento comercial físico, no es de recibo para este Tribunal.

Finalmente, en cuanto al agravio de la apelante, que su representada es hoy la legítima titular del establecimiento comercial conocido como finca “ALTAMIRA”, así como de los inmuebles donde se encuentra ubicado éste, en la zona de Aguas Zarcas de San Carlos, Provincia de Alajuela, en virtud de enajenación efectuada a su favor por su anterior titular, la cual a su vez la adquirió precisamente de la citada “Altamira S.A.”, valga decir que dicha situación resulta ajena al caso en concreto, en virtud, que en los propios autos, no se demuestra la adquisición por parte de la aquí apelante del nombre comercial “ALTAMIRA”, inscrita bajo el Registro No. 38856, desde el 31 de marzo de 1969, lo que queda respaldado con lo establecido en el hecho probado número 1 de la presente resolución, ya que no existe pendiente ninguna anotación de traspaso en la cronología del registro citado, a favor de la recurrente.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal avala la resolución emitida por el Órgano a quo, y en virtud de ello considera procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Altamira Pineapple S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 **Luis Diego Acuña Delcore**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Altamira Pineapple S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, 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