
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0471-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DR. FRANK (DISEÑO), Y DE LOS NOMBRES COMERCIALES “CAFÉ DON FRANCO (DISEÑO)” Y “PASTELERÍA Y SODA FRANCO”

ARABIGA DE ALTURA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 2010-4922, Registro 203985, 1900-5238100, Registro 52381, y 2012-3372, Registro 221486)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0059-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a ocho horas cincuenta y nueve minutos del veinticinco de febrero del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **NORMAN ALPIZAR VARGAS**, cédula de identidad 1-1214-0372, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **ARABIGA DE ALTURA S.A.**, cédula jurídica 3-101-351777, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:11 horas del 10 de junio del 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que por memorial recibido el 1 de setiembre del 2020, **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE**, mayor, casada, abogada,

cédula de identidad 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CAFÉ CLARO S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-731598, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, solicitó la cancelación por falta de uso entre otros del nombre comercial



“**Don Franco**”, registro N.º 221486, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de café, en grano molido. Ubicado en San Isidro de Alajuela.

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:29:11 horas del 10 de junio del 2022, resolvió en lo que interesa, lo siguiente:

POR TANTO ... I) Se declara con lugar la solicitud de cancelación por no de uso de los nombres comerciales “CAFÉ DON FRANCO (diseño)” registro 221486...

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **NORMAN ALPIZAR VARGAS**, interpuso recurso de apelación indicando en lo conducente que:

Indica que su representada ha hecho uso del signo desde la fecha de inscripción, y hasta hoy en día los productos CAFE DON FRANCO han sido puestos en el comercio con esa marca, el uso de la marca es real, la marca es utilizada en el comercio, los productos que distingue se encuentran en el mercado y han estado disponibles al consumidor.

Que la prueba aportada demuestra el uso real y efectivo de la marca CAFÉ DON FRANCO en Costa Rica: reporte del impuesto del valor agregado, inscripción en Tributación, pago de impuesto sobre la renta por las ventas de café realizadas bajo el nombre comercial CAFE DON FRANCO, las facturas electrónicas, registro ante el ministerio de Salud bajo la marca CAFE MOLIDO DON FRANCO.

Que existe publicidad en redes sociales que demuestra el uso real y efectivo.

Que se puede visitar la oficina de su representada y constatar la existencia de los productos como Café Don Franco.

Solicita se declare sin lugar la acción de cancelación y se mantenga el Registro de la Marca.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa



ARABIGA DE ALTURA, S.A., el nombre comercial , registro N.º 221486, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de café, en grano molido. Ubicado en San Isidro de Alajuela, inscrito desde el 25 de setiembre de 2012.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

Que la empresa **ARABIGA DE ALTURA, S.A.**, no demostró la existencia de un



establecimiento comercial identificado con el nombre comercial , ni demostró un ligamen entre el nombre comercial registrado con empresa alguna.

CUARTO: Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL. 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.

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”, por lo tanto, el proceso de cancelación por falta de uso de marcas es aplicable en lo que corresponda a los nombres comerciales.

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 (...)”

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.

También el numeral 64 citado expone el momento en que el derecho sobre nombre comercial termina: “...con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa...”

El artículo 39 de la ley proporciona plazos a tomar en cuenta con relación a probar el uso de un signo distintivo:

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

En el caso particular la acción de cancelación por no uso del nombre comercial , registro 221486, se presentó el 1 de setiembre del 2020, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar

el uso del nombre comercial  por parte de quien figura como titular en el Registro:

La prueba se adjuntó con el recurso de revocatoria y apelación (folios 84 a 143 del expediente principal) y con el legajo de apelación (folios 14 a 80):

Copia certificada del Ministerio de Salud de consulta de productos registrados de CAFE DON FRANCO de 28/02/2018; esta prueba no nos dice nada ya que lo que se está verificando es el uso de un nombre comercial y no un producto, folio 84 y 85 del expediente principal.

De folio 87 a 95 del expediente principal copias de información sobre Café Don Franco de interacciones en Instagram de mayo a junio de 2021, en este caso aparece la información de un producto, pero nada para determinar un uso real y efecto y no existe información sobre el



nombre comercial registrado y la fecha es posterior a la presentación de la cancelación.

A folio 96 constancia de inscripción en Tributación de la empresa apelante, no expresa información alguna sobre el uso del nombre comercial

A folio 97 (año 2019), 98 (año 2020) 99 (año 2021) pago de impuestos de la empresa

apelante, no brinda información directa sobre el uso del nombre comercial .

De folio 100 a 109 declaración de IVA de marzo 2021

De folio 110 a 119 declaración de IVA de abril 2021

De folio 120 a 129 declaración de IVA de mayo 2021 ninguna declaración da algún dato para relacionarlo con el uso del nombre comercial, además son posteriores a la solicitud de cancelación.

A folio 130 solicitud de renovación del registro de producto de café molido, demuestra la existencia de un producto registrado en el ministerio de salud, pero no un establecimiento

comercial identificado con .

De folio 131 a 143 información de facturas electrónicas, todas estas facturas no detallan algo sobre el uso del nombre comercial y todas son del año 2021 posteriores a la solicitud de cancelación que fue en setiembre de 2020, es decir no pueden ser tomadas en cuenta.

Esa misma prueba se encuentra de folio 14 a 80 y es posterior a la fecha de presentación de la cancelación por lo tanto no sirve para demostrar el uso del nombre comercial.

La prueba aportada por la empresa apelante es del año 2021, es decir no presenta dato alguno que demuestre uso de su signo posterior a su registro que fue en el año 2012, o que demuestre que se inició su uso 3 meses antes de la presentación de la acción de cancelación.

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que esgrime la recurrente, es importante indicarle que las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **ARABIGA DE ALTURA, S.A.**, resulta escasa e insuficiente no logrando demostrar el uso



real y efectivo del nombre comercial “”, no se puede determinar la existencia de un establecimiento comercial rotulado o que ejerza el comercio con el signo citado.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **NORMAN ALPIZAR VARGAS**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **ARABIGA DE ALTURA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:11 horas del 10 de junio del 2021, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto **NORMAN ALPIZAR VARGAS**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **ARABIGA DE ALTURA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:11 horas del 10 de junio del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49