

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0520-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE
COMERCIAL**

GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-
149800 / 2019-6810 / 284464)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0044-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Aurelia Vargas Segura, cédula de identidad 5-0262-0924, vecina de Guadalupe, en su condición de apoderada especial de la compañía GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-508964, con domicilio en Heredia, Santo Domingo, Santa Rosa, de la entrada después de la escuela 100 metros norte y 500 metros oeste, contiguo a Carrocerías Fallas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:42 horas del 30 de agosto de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial de la compañía SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING), organizada y existente bajo las leyes del Líbano, insta la acción de cancelación por falta de uso contra el nombre comercial



registro 284464, inscrito el 25 de noviembre del 2019, propiedad de la empresa DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., dedicado a dar servicios de barbería y peluquería, ubicado de Autos Xiri La Valencia 2 Km, después de la línea del tren 600 Noroeste. Lo anterior, debido a que en el mercado costarricense no se encuentra en funcionamiento ningún giro comercial servicio identificado con el signo. Su representada cuenta con la solicitud 2021-11557, del 22 de diciembre de



2021, de la marca en clase 3 internacional, la cual pretende distinguir lociones para después del afeitado; leche de almendras con fines cosméticos; preparaciones de aloe vera con fines cosméticos; jabón antitranspirante; antitranspirantes [artículos de tocador]; preparaciones de baño, no para fines médicos; tintes para barba; máscaras de belleza; preparaciones blanqueadoras [decolorantes] con fines cosméticos; cremas cosméticas; tintes cosméticos; kit cosméticos; lápices cosméticos; preparaciones cosméticas para baños; preparaciones cosméticas para pestañas; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; cosméticos; transferencias decorativas con fines cosméticos; jabón desodorante; desodorantes para seres humanos o para animales;

preparaciones depilatorias/depilatorios; cera depilatoria; champús en seco; agua de colonia; lápices de ceja; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello/colorantes para el cabello; lociones para el cabello; aerosoles para el cabello; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para ondular el cabello/preparaciones ondulantes para el cabello; lápices labiales; lociones con fines cosméticos; preparaciones para remover el maquillaje; cera para el bigote; preparaciones para el cuidado de las uñas; barniz de uñas/esmalte de uñas; perfumería; perfumes; vaselina con fines cosméticos; pomadas con fines cosméticos; champús; preparaciones para afeitado; jabón de afeitar; piedras de afeitar [astringentes]; cremas blanqueadoras de la piel/crema para blanquear la piel; jabón; preparaciones para broncearse [cosméticos]; preparaciones de protección solar. Hecha una revisión realizada en internet por su mandante, donde al ingresar las palabras clave E ELEGANCE STUDIO y el de la empresa DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., no se arrojan resultados que se relacionen con los productos que pretende distinguir y comercializar su representada.

La empresaria Ingrid Vega Moreira, cédula de identidad 1-1014-0567, vecina de Heredia, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa hoy denominada GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-508964, anteriormente denominada DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., se apersona y dentro del plazo conferido procede a exponer sus argumentos de defensa.

El Registro de la Propiedad Intelectual procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que que el titular del nombre comercial no tiene un establecimiento comercial identificado como E ELEGANCE STUDIO (diseño), abierto al público en la dirección que consta en el asiento registral.

La abogada Vargas Segura, en su condición dicha, inconforme con lo resuelto interpone recurso de apelación y argumenta:

En la resolución recurrida se indica que su representada no demostró el uso del nombre comercial, sin embargo, dicha consideración es contraria al expediente, dados los argumentos señalados por su mandante y la prueba documental aportada.

También se acredita que la titular del nombre comercial objetado tiene diferentes y diversos lugares de trabajo, donde se utiliza el nombre comercial (peluquería y barbería), así como el lugar fijo donde se inscribió.

La valoración de la prueba que se hace en la resolución recurrida está violentando los derechos de defensa de su representada, siendo uno de ellos el principio de buena fe procesal, donde las partes actúan en aras de demostrar la verdad real de los hechos, entonces no tiene porqué la Autoridad dudar de que las fotos que se aportan sean reales o no (remite a la prueba de folio 28 al 35 del expediente principal).

No existe a la fecha extinción de la empresa o de establecimiento alguno, por lo que el registro está siendo utilizado. La utilización de este se hace en los establecimientos que su representada utiliza en Mundo Cosmético y Mundo Cosmético Profesional.

Su representada cumplió con todos los requerimientos de inscripción, publicaciones y plazos de Ley, sea, con todos los derechos y obligaciones al uso del signo, asistiéndole el principio en materia registral “primero en tiempo mejor en el derecho”, siendo el motivo y la razón de su inscripción.

El plazo establecido en el artículo 39 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) aún no ha transcurrido, por cuanto haciendo una revisión el registro 284464 se inscribió el 25 de noviembre de 2019, es decir que aún no han transcurrido los cinco años que establece dicho numeral, por lo que no procede la cancelación solicitada por el promovente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., actualmente GRUPO



FORCO COSTA RICA S.A., es titular del nombre comercial , registro 284464, que distingue un establecimiento comercial dedicado a dar servicio de barbería y peluquería, ubicado de Autos Xiri La Valencia 2 Km despues de la línea del tren 600 noroeste (folio 15 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. La compañía DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., actualmente GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., no logró



demostrar el uso real y efectivo del nombre comercial en la ubicación del establecimiento comercial así establecida en su inscripción.

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. 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 tanto su giro comercial como su ubicación física, tal y como lo informa el artículo 2 de la Ley de Marcas, que lo define como “...Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”.

Para el caso que nos ocupa, resulta de mérito traer a colación el artículo 68 de la Ley de Marcas que señala: “[...] Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas [...]” (subrayado nuestro), por lo tanto, corresponde al operador jurídico determinar qué aplica y qué no.

El nombre comercial posee una regulación específica en la Ley de Marcas, y es de importancia señalar lo previsto en su numeral 64, al establecer: “[...] 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.” De ahí que le compete al titular del signo objetado acreditar y reflejar del modo más preciso la realidad del uso del nombre comercial según está registrado.

Bajo esa perspectiva, corresponderá al Tribunal resolver con fundamento en la sana crítica y aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, que en lo de interés dispone en su artículo 41.5: “[...] Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa [...]”. De ahí que la valoración de la prueba y los argumentos recibidos se evalúan no solo ateniéndose a las formalidades que requieren los documentos para su validez y eficacia (según su naturaleza); sino que, además, evaluando en

conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en disputa, en correlación con las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia, en apego al bloque de legalidad. Todos los cuales se tornan en elementos de juicio de valor que contribuirán a la comprobación real y efectiva de que el nombre comercial inscrito y objetado en sede administrativa, este funcionando en el tráfico mercantil de acuerdo con su naturaleza jurídica, como de esa manera lo preceptúa el numeral 64 de la Ley de Marcas.

La parte recurrente argumentó el uso, pero no aportó prueba con relación a la existencia de un establecimiento comercial dedicado a dar servicios de barbería y peluquería ubicado de Autos Xiri La Valencia 2 kilómetros después de la línea del tren, 600 noroeste.

La apelante aporta fotografías y argumenta que con ello se demuestra el contundente uso, comercialización, demostración y venta al público en general, debidamente rotuladas con el nombre E ELEGANCE STUDIO, puestas en diferentes urnas, estantes, así como productos para caballero y del cuidado del cabello, en diferentes presentaciones, entre otros productos, ubicados en diferentes establecimientos o tiendas que forman parte del mismo giro comercial de su representada. Además, agrega que en la fotografía número 5 se encuentra uno de sus colaboradores mostrando la forma de utilizar los productos de barbería en el lugar, propiedad de su representada, diseñado para ese efecto e identificado como E ELEGANCE ESTUDIO, lugar ubicado en pleno centro de San Jose.

Al respecto, este Tribunal estima oportuno señalar que dichos argumentos y prueba no cumplen con lo preceptuado por el numeral 64 de la Ley de Marcas, por cuanto, si bien de las fotografías aportadas se desprende la existencia de rótulos publicitarios que indican E ELEGANCE ESTUDIO, puestos en diferentes

establecimientos comerciales sobre las urnas y vitrina, a efectos de acreditar actividad comercial, dicha información no es viable para demostrar el uso del nombre comercial, por cuanto de los mismos argumentos dados se indica de manera clara y precisa que los establecimientos comerciales son de Mundo Cosmético, ubicado en San José centro, antigua Tienda el Globo, contiguo a tienda La Gloria, sea que la actividad no se encuentran en el lugar para el cual fue concordado con la inscripción, sea de Autos Xiri La Valencia 2 kilómetros después de la línea del tren 600 noroeste, por ende, tal prueba no puede ser acogida para acreditar el uso del nombre comercial y del establecimiento que se protege por medio del nombre comercial tal y como fue registrado. De las pruebas se deriva la existencia de productos marcados como E ELEGANCE STUDIO y de la oferta de servicios bajo ese mismo signo, pero el signo inscrito es un nombre comercial, no una marca de productos y / o servicios.

Por otra parte, cabe aclarar a la recurrente que al caso bajo estudio no le es de aplicación el artículo 39 de la Ley de Marcas, ya que el nombre comercial posee reglas específicas para su extinción en el artículo 64, que es una norma especial y no sujeta la extinción a un plazo previo que deba transcurrir como sí sucede con las marcas, y más bien indica que la inexistencia del establecimiento es suficiente para tenerlo por extinguido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Aurelia Vargas Segura representando a GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:42 horas del 30 de agosto de 2022, la cual en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:39 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:14 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:09 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:16 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 03:34 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22