



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0373-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial “arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)”

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2008-4842, 181627)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 043-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecina de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de noviembre de 2012, la señora **Isabel Cristina Alpizar Morales**, mayor, casada una vez, decoradora floral, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 181627, en su condición de Gerente con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Distibuidora y Floristería ARTEFLOR C Y F S.R.L.**, solicitó al Registro de la



Propiedad Industrial la nulidad contra el registro del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, **Registro No. 181627**, propiedad de la empresa **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 de su Reglamento, se resuelve: **I) Se declara con lugar la solicitud de nulidad promovida por DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA ARTEFLOR C Y F SRL, procediéndose a anular dicho registro, en virtud de la violación al derecho de prelación que sobre dicho signo tiene la empresa DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA ARTEFLOR C Y F SRL quien comprobó fehacientemente su mejor derecho de propiedad, siendo notable que en la inscripción del registro 181627 supra dicho, se transgredió lo dispuesto en el artículo 8 inciso c) y 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (...). NOTIFÍQUESE.- (...)**”.

TERCERO. Que la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Dirección 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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo consta a folios 151 y 152. Asimismo establece como hecho probado el siguiente:

1. Que la empresa Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L. hizo el primer uso en el comercio del nombre comercial “**ARTE FLOR**”, desde el 20 de julio de 1999, según queda demostrado con la Patente Municipal para floristería, otorgada por la Municipalidad de Santa Ana a dicha empresa en esa fecha.

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 “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, que interpuso la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, en virtud de la violación al derecho de prelación que sobre dicho signo tiene dicha empresa, quien comprobó fehacientemente su mejor derecho de propiedad, siendo notable que con la inscripción del registro No. 181627 que nos ocupa, se transgredió lo dispuesto en el artículo 8 inciso c) y 4 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 el signo de su representada pasó todos los exámenes que ordena la ley y en ningún momento se presentó una oposición en contra de su inscripción. Señala que no es determinante que la Sociedad esté inscrita en Personas Jurídicas con el nombre comercial que incluye las palabras “**ARTE FLOR**”, ya que se trata de registros independientes entre sí, y que este hecho no le otorga ningún derecho marcario sobre ellas. Agrega que no se ha presentado ninguna solicitud de inscripción de dicho signo razón por la cual el recurrente no tiene un interés legítimo. Y finalmente alega que el nombre comercial se utiliza activamente y presenta recibos



timbrados de los años 2009, 2010 y 2012, fotografías tomadas el 16 de enero del 2013, así como contratos para pautar en las páginas amarillas de los años 2012 y 2013.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, 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 a la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, 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 c) 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 2° 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 cita 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 el primer uso en el comercio el que hace que 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 13 a 54 inclusive, presentadas por la señora **Isabel Cristina Alpizar Morales** en su condición de Gerente con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, solicitante de la declaratoria de nulidad del nombre comercial “**arte Flor Vida arte (DISEÑO)**”, se constata el primer uso en el comercio del nombre comercial “**ARTEFLOR**” a favor de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.** Concretamente, las pruebas correspondientes a la certificación de personería jurídica de **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, la constancia de la inscripción como contribuyente con fecha de inicio de actividades 1° de julio del 2005 y la copia de la patente municipal de dicha empresa para floristería, en donde aparece como patentado ésta, aprobada mediante Dictamen No. 86 del 20 de julio de 1999, documento que demuestra ese primer uso en el comercio a favor de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.** (que constan a folios 14, 37, 38, 64 y 67). Asimismo, la carta de la empresa



Cyberfuel.com donde se señala a la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.** como propietaria del dominio “arteflorcr.com”; la documentación que constata la inscripción de **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.** desde el año 2005, la copia de reporte de facturación del proveedor **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, proveedor con anterioridad al año 2007, la carta del señor Rodrigo Montero Guerrero haciendo constar el domicilio de su representada, la copia de la carta dirigida al señor Edgar Silva Loaiciga, Director del programa Buen Día, con copia al señor René Picado Cozza, firmada por el señor Fabio Meza Murillo, en donde señalaba como motivo principal de la misiva en ponerlos en conocimiento de que el signo “Arte Flor”, se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. 181627, la copia simple del testimonio de constitución de la empresa ARTE FLOR S.A. adjuntado por el señor Fabio Meza Murillo, el día que presentó la Carta al señor Edgar Silva Loaiciga, Director del Programa Buen Día, y finalmente la carta del señor Edgar Silva Loaiciga de fecha 31 de octubre de 2012 haciendo constar que su representada ha sido colaboradora de su programa desde hace más de 10 años y que siempre se ha presentado como “ARTE FLOR”, cartas de clientes satisfechos a los largo de los años haciendo constar que su representada ha sido colaboradora de sus empresas desde hace más de 10 años y que siempre se ha presentado como “ARTE FLOR”, y copias certificadas de las declaraciones de renta de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, de los periodos correspondientes a los años 2005 y 2006 y la del último periodo fiscal (ver folios 40 al 55, y 65 al 67). A criterio de este Tribunal estos documentos, comprueban tal y como lo expresó el Órgano a quo que:

“[...] de la integración de los anteriores documentos de prueba, se puede concluir que la empresa Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L., ha utilizado el denominativo ARTEFLOR desde antes de que la empresa Importaciones y Exportaciones Fabio S.A. hiciera la solicitud de inscripción del registro 181627.

[...]



En el caso concreto, al estarse ante signos que contienen frases denominativas idénticas como lo son “Arte Flor” no existe duda acerca del riesgo de confusión y de asociación que se puede producir en relación a los bienes y/o servicios que se puedan prestar en los establecimientos identificados con esos nombres comerciales.

Como se puede apreciar a simple vista evidentemente estamos en la presencia de signos idénticos, así como idéntico es el giro comercial del establecimiento que cada una de ellas identifica. El riesgo de confusión o de asociación se hace evidente, ya que el consumidor cuando se encuentre frente al nombre comercial que identifica la establecimiento, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas e induzca a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, su misma calidad e inclusive los llegue a confundir. De lo antes mencionado, se tiene que los signos en conflicto no pueden coexistir registralmente de forma pacífica.

[...] con los argumentos dados por la empresa solicitante de las presentes diligencias, sea en cuanto a que su signo tiene un derecho de prelación en virtud de supuestamente haber estado en uso desde antes de inscribirse la marca (sic) que hoy se pretende anular y hasta la fecha; se puede llegar a la conclusión que efectivamente se ha demostrado que la empresa Distribuidora y Floristería Arteflor C&F SRL, y que es un propietario con un con un mejor derecho sobre dicho signo en nuestro país que el de la empresa titular del registro 181627, ya que es la persona que al ha usado en Costa Rica desde una fecha más antigua (definitivamente muchísimo antes del 22 de mayo del 2008, fecha en que el titular del registro 181627 solicitó dicho signo) y que nuestra legislación interna así como el Tratado supra mencionado lo tutela. Comprueba el solicitante tener un mejor derecho de propiedad sobre el referido signo, comprobó que le ha dado un uso al distintivo ARTE FLOR ligado a la prestación de su servicio de floristería en concordancia con el artículo 40 y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y desde una fecha anterior a la inscripción del presente registro (aproximadamente desde el año 1999 -fecha de la patente comercial-).



Es criterio de este Registro que con los documentos probatorios aportados por la empresa solicitante, se logra establecer un uso efectivo, real y valedero previo a la inscripción del registro 181627, lo anterior en virtud de que presenta documentos que han podido demostrar tal situación.”

Estas son pruebas que considera este Tribunal idóneas y que demuestran el primer uso en el comercio del nombre comercial “**ARTE FLOR**” por parte de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, lo que evidencia su existencia con anterioridad al registro del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**, inscripción llevada a cabo el día 3 de noviembre de 2008, tal y como consta a folios 151 y 152.

De esta manera, ese primer uso en el comercio como nombre comercial de “**ARTE FLOR**”, desde el 20 de julio de 1999 (ver patente municipal que consta a folios 38 y 64), en relación con el establecimiento y la actividad económica que distingue la Floristería, denominada ARTE FLOR, ubicada en Santa Ana, 100 metros sur de La Iglesia Católica, ha permitido su consolidación en la elaboración de arreglos y decoración floral, manteniendo su derecho de exclusiva, ya que su consolidación obedece a ese uso real y efectivo en el comercio, en este caso realizado por primera vez por la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, según se dijo supra, como propietaria de dicho negocio comercial y como tal, debe protegerse, pese a que no se haya llevado a cabo la formalidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial por parte de la citada empresa, 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 primeramente en el comercio, 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.

De ahí que este Tribunal comparte la declaratoria de nulidad del signo inscrito 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 c) de dicha ley, tal y como lo basó el Órgano a quo.

Así las cosas, habiéndose comprobado la existencia y el primer uso en el comercio del signo distintivo que nos ocupa “**ARTE FLOR**”, desde una fecha anterior a la inscripción de la empresa aquí apelante, a favor de la empresa **Distribuidora y Floristería Arteflor C y F S.R.L.**, procede declarar la nulidad del registro del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, inscrito bajo el número de registro **181627**, a nombre de la empresa recurrente **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, resulta procedente declarar por nuestras razones, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Importaciones y Exportaciones Fabio S.A.**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la cual se confirma y en consecuencia se declara la nulidad del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, inscrito bajo el número de registro **181627**, a nombre de la empresa recurrente **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**, ordenándose la cancelación del asiento del citado registro número 181627.

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 interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Importaciones y Exportaciones Fabio S.A.**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la cual se confirma y en consecuencia se declara la nulidad del nombre comercial “**arte Flor Vida arte y diseño (DISEÑO)**”, inscrito bajo el número de registro **181627**, a nombre de la empresa recurrente **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FABIO S.A.**, y se ordena la cancelación del asiento del citado registro número 181627. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.