

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0125-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial PAGUE MENOS S.A.

Pay Less S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-113808 / 50833 / 1900-5083300)

Marcas y otros signos

VOTO 0482-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Mata Arias, abogado, cédula de identidad 3-0091-0905, en su condición de presidente de la empresa Pay Less S.A., cédula jurídica 3-101-028115, domiciliada en San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:34 horas del 1 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2017, el ingeniero Emilio Baharet Shields, vecino de San José, cédula de identidad 8-0070-0078, en calidad de presidente de la empresa Pague Menos Express S.A., presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra el nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:19:34 horas del 1 de febrero de 2018, se declaró con lugar la cancelación por falta de uso solicitada.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado Mata Arias, de calidades y condición citada, interpuso el 8 de febrero de 2018 recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra, habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 10:28:42 horas del 23 de febrero de 2018.

CUARTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 6 de agosto de 1976 el nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**, registro 50833, propiedad de la empresa Pay Less S.A., para distinguir actividades, negocios y establecimientos dedicados a la adquisición y disposición de bienes tangibles e intangibles, de consumo humano o no ya sea en forma directa o indirecta por medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso (folio 17 expediente principal).
2. Que la empresa Pay Less S.A. posee un local comercial identificado como Pague Menos S.A. ubicado en San José, avenida 10, calles 5 y 7, específicamente frente a la parada de buses de Cartago (folio 93 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, al considerar que el titular del signo no presentó prueba válida, idónea y legalmente admisible que corroborara que el nombre comercial se utilice actualmente para resguardar un establecimiento o empresa que desarrolle la actividad protegida, por lo que en definitiva, no se ha comprobado el uso del registro 50833 en el territorio nacional según los parámetros esgrimidos por la normativa.

Por su parte, el representante de la empresa Pay Less S.A. argumenta que se comprobó tener presencia real y efectiva en el comercio en Costa Rica, habiéndosele rechazado prueba válida, que se encuentra en pleno funcionamiento hasta el día de hoy, ha estado activa realizando operaciones y transacciones lícitas con entes comerciales de acuerdo a su objeto, especialmente en el campo financiero.

CUARTO. NORMATIVA APLICABLE A LA CANCELACION DE NOMBRES COMERCIALES. 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, tal y como lo conceptúa el artículo 2 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que idéntica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de ahí, que la protección jurídica al 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.

El artículo 68 de la Ley de Marcas 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*”.

La adquisición del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial se obtiene por su primer uso conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas:

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 (...)

Lo cual es acorde a lo establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

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 jurídica otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada únicamente a su uso real y efectivo respecto al establecimiento y 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, diferenciándose así de las marcas que necesitan de un otorgamiento por parte de la Administración para que sea reconocido el derecho de exclusiva.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. USO DE NOMBRE COMERCIAL. De las pruebas aportadas y que constan a folios del 87 al 95 del legajo de apelación, se puede constatar la existencia de un establecimiento comercial identificado con el nombre de **PAGUE MENOS, S.A.**, ubicado en la provincia de San José, cantón central, en avenida 10 calles 5 y 7, frente a la parada de buses de Cartago, Lumaca. Así, entendiéndose que sí hay un local abierto identificado con el nombre comercial, se puede relacionar el resto del elenco probatorio presentado, sea que actualmente la empresa está activa ante la Administración Tributaria, que maneja negocios y cuentas a través del Banco de Costa Rica y de Financiera Desyfin, lo cual coincide con el giro comercial descrito en el listado, así, se demuestra fehacientemente su uso real y efectivo en el comercio.

El uso del nombre comercial no puede verse en este caso de forma similar a una marca de productos o servicios ya que la naturaleza jurídica del nombre comercial es distinta. Basta con la comprobación de

la existencia del establecimiento comercial y sus operaciones comerciales, para demostrar dicho uso y por ende su no extinción.

Así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca para que se mantenga el registro del nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Mata Arias, en su condición de apoderado de la empresa **PAY LESS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:34 horas del 1 de febrero de 2018, la cual se revoca para que se mantenga el registro del nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**, inscripción 50833. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño