

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0112-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “O BOTICARIO” registro número 78235

GARCAS, S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 1900-7823500 y 2-104982)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0483-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con quince minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Álvaro García Bolaños**, mayor, casado, economista, cédula de identidad número cuatro-cero noventa y uno-doscientos veinticuatro, vecino de San Francisco de Heredia, en su condición de presidente y representante legal y judicial de la empresa **GARCAS, S.A.** con cédula de persona jurídica número 3-101-059217-34, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:45 horas del 9 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto del dos mil dieciséis, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, abogado, de nacionalidad costarricense, cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos treinta y tres-cero novecientos treinta y nueve, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial **O BOTICARIO**, registro número

78235, propiedad de la empresa **GARCAS, S.A.** el cual protege y distingue en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar, ubicado en Heredia, en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:19:45 horas del 9 de noviembre del dos mil dieciséis, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE:** [...] **I)** Se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, por extinción del establecimiento comercial, O BOTICARIO registro 78235, propiedad de la empresa GARCAS S.A. **II) SE ORDENA la publicación íntegra** de la presente resolución **POR UNA SOLA VEZ** en el diario oficial la gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la ley de marcas y otros signos distintivos, 49 de su reglamento; **a costa del interesado.** [...]”

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de noviembre del 2016, el señor Álvaro García Bolaños, en representación de la empresa **GARCAS, S.A.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 09:59:17 horas del 19 de diciembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, que el apelante comprobó el uso del nombre comercial **O BOTICARIO**, para proteger y distinguir en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar, ubicado en Heredia, en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, presenta solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial **O BOTICARIO**, inscrito bajo el registro número 78235, desde 27 de enero de 1992, cuyo titular es la empresa **GARCAS S.A.** y protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar, ubicado en Heredia, en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia. La razón de esta solicitud, es que la sociedad indicada afecta sus intereses comerciales.

Se da la audiencia de traslado respectiva. El representante contesta la audiencia y manifiesta que esta solicitud es reiterativa pues la actora ya había presentado un procedimiento de nulidad contra su signo y fue rechazado por el Tribunal Registral Administrativo en resolución 1355-2009. Refiere que el local fue abierto en 1992 y se mantiene en el mismo lugar desde esa fecha, en el Centro Comercial Plaza Heredia, local D1. (esa es la dirección que consta en la certificación de inscripción, folio 8 del expediente principal). El titular del signo presenta varia prueba a folios 52

a 63.

El Registro determinó que la prueba presentada no era idónea para comprobar el uso real y efectivo del nombre comercial que se pretende cancelar y declara con lugar el procedimiento de cancelación por falta de uso del nombre comercial O BOTICARIO.

La representación de la empresa titular del nombre comercial a cancelar por falta de uso, solicita a este Tribunal se revoque la resolución recurrida, y para ello presenta una serie de documentos que se detallan a continuación:

- 1- Grupo de facturas originales del 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (folios 50 al 105 del legajo de apelación), en las que se expresa el signo O BOTICARIO.
- 2.- Tres documentos debidamente certificados, de la compra del rótulo general del Condominio Plaza Heredia, y fotos del rótulo debidamente colocado donde se visualiza el signo O BOTICARIO. (folio 122 a 125 del legajo de apelación).
- 3.- Certificados de operación y regencia certificados notarialmente, y hasta setiembre del 2016. Emitidos por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. (folio 127 a 131 del legajo de apelación).
- 4.- Permisos sanitarios de funcionamiento de 12 de junio del 2014, 26 de agosto del 2008 y 2 de setiembre del 2002, debidamente certificados notarialmente. (folio 133 a 136 del legajo de apelación).
- 5.- Declaración jurada de la administradora del condominio Centro Comercial Plaza Heredia, que trabaja allí desde el 2004 hasta la fecha y siempre ha visto el local O Boticario. (folio 138 del legajo de apelación).

6.- Certificación de contador público autorizado, donde hace constar el pago de O BOTICARIO de las cuotas de mantenimiento desde enero de 2016 a enero del 2017. (folio 140 a 141 del legajo de apelación).

7.- Contrato de derecho de uso del nombre comercial O BOTICARIO entre GARCAS S.A. y Farmacia Sucre S.A. de 24 de agosto de 2013. (folio 143 a 145 del legajo de apelación).

8.- Certificación de la Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, donde certifica la existencia de la licencia comercial de la razón social O BOTICARIO y que se traspasó a Farmacia Sucre. (folio 147 del legajo de apelación).

9.- Declaración jurada de la administradora de O BOTICARIO señora Shirley Virginia Solera López y una certificación de recursos humanos de farmacia Sucre, donde hace constar que dicha señora, trabaja en ese local desde 1994. (folios 149 a 150 del legajo de apelación).

10.- Declaración jurada del representante de la empresa “Extintores de Centroamérica Limitada”, sociedad encargada de recargar los extintores del local comercial que ocupa O Boticario, con sus respectivas facturas.(folio 152 a 160 del legajo de apelación).

11.- Declaración jurada del encargado de mantenimiento del Centro Comercial Plaza Heredia, lugar donde se encuentra ubicado el local comercial de O Boticario. (folio 162 a 163 del legajo de apelación).

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima relevante lo que al efecto dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro del Título VII relativo a Nombres Comerciales, que en su artículo 68 dispone:

“Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley ...”.

La anterior disposición legal en concordancia con el artículo 64 de la Ley de Marcas advierten que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso. Sin embargo, si la persona física o jurídica que lo usa por medio de un establecimiento o empresa comercial desea su publicidad registral, el procedimiento a seguir es el establecido para el registro de marcas y termina cuando se extingue la empresa o el establecimiento comercial que lo usa. Bajo ese conocimiento el cese del uso del nombre comercial se dará cuando la empresa o establecimiento que lo utiliza se extinga o cuando el signo deje de ser usado por el interesado.

En virtud de lo anterior, encuentra fundamento legal la aplicación del artículo 39 de la citada Ley de Marcas que establece la posibilidad, cuando por interés de una parte interesada, se solicite al Registro de Marcas la cancelación de un signo por falta de uso, presupuesto en que se indica:

“Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.”

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca

o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. ...”.

Ello conlleva a la realización de todo un procedimiento donde las partes involucradas puedan ejercer su derecho de defensa y logren demostrar conforme la normativa que rige la materia, con prueba idónea según lo estipula el artículo 42 de la Ley supra, quien posee un mejor derecho sobre el registro impugnado.

En el caso de los nombres comerciales, la prueba se relaciona entonces con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Marcas, a efectos de demostrar la existencia de la empresa o establecimiento que usa el nombre comercial en las condiciones bajo las cuales fue inscrito. En tal sentido, y refiriéndose a los medios de prueba en general este Tribunal en resoluciones anteriores ha indicado, lo siguiente:

“... ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado. ...”. (Voto N° 333-2007, y Voto 1158-2013).

En consecuencia, la carga de la prueba corresponde al titular del signo distintivo, el cual debe acreditar mediante documentación idónea tanto el uso del signo como la existencia del establecimiento comercial dentro de nuestras fronteras, dado que el derecho otorgado bajo este tipo de modalidad pende propiamente del ejercicio de su actividad mercantil.

Para el caso bajo examen, una vez analizado el expediente este Tribunal estima que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial **O BOTICARIO**, registro número 78235, debido a que, de la prueba aportada en esta instancia por la titular de dicho signo, se determina que el establecimiento comercial existe y que ha venido realizando la actividad comercial, por el cual fue inscrito.

Tenemos que dentro de los elementos probatorios presentados por la representación de la titular del signo que se pretende cancelar por falta de uso, se encuentran una serie de facturas del mes de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del **2005**, (folio 50 a 54 del legajo de apelación), octubre, noviembre y diciembre del **2008** (folio 55 a 59 del legajo de apelación), enero, junio, julio, setiembre y octubre de **2009** (folio 60 a 64 del legajo de apelación), enero, febrero, mayo, setiembre y octubre de **2010** (folio 65 a 70 del legajo de apelación), febrero, mayo, setiembre y diciembre del **2011** (folio 71 a 75 del legajo de apelación), junio, julio, agosto de **2012**, (folio 76 a 80 del legajo de apelación), febrero, junio, octubre del **2013** (folio 81 a 83 del legajo de apelación), octubre de **2014** (folio 86 a 87 del legajo de apelación), enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de **2015**, (folio 98 al 105 del legajo de apelación), febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2016 (folio 107 a 108, 110 a 117, 119 a 120 del legajo de apelación). Todas las facturas como puede apreciarse corresponden a los años: 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, son montos razonables que impactan en el comercio y en todas aparece la expresión **O BOTICARIO**, por lo que la prueba aportada es suficiente para comprobar que el establecimiento comercial que se distingue con el nombre comercial a cancelar **O BOTICARIO** registro 78235, existe y su actividad comercial se ha venido ejerciendo de forma real y efectiva.

En razón de lo anterior, resulta necesario indicar, que las facturas del 2005, 2008, 2009 y 2010, como puede apreciarse no se encuentran dentro del plazo que estipula el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, en el plazo de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación, en este caso concreto, sería a partir

del 5 de agosto del 2011, ya que dicha solicitud fue presentada el 05 de agosto del 2016, como si sucede con las facturas del 2011 a 2016, las cuales si se encuentran dentro del plazo que indica el párrafo primero del numeral indicado. Sin embargo, vale la pena señalar, que las facturas que no se encuentran contempladas dentro de la línea de plazo mencionada, constituyen prueba y vienen a demostrar junto con las facturas emitidas del 2011 a 2016, un uso ininterrumpido y continuo del nombre comercial en discusión.

La titular del nombre comercial en debate, aporta también tres documentos certificados notarialmente, relacionados con la compra general del rótulo del Condominio General Plaza Heredia y fotos del rótulo debidamente colocado, donde se puede percibir el uso del signo **O BOTICARIO** (folios 123, 124 y 125 del legajo de apelación). Cabe resaltar, que el aviso de cobro del rótulo es de 14 de marzo del 2006 (folio 123 del legajo de apelación). Con este hecho al igual que con las facturas citadas, se comprueba que el establecimiento comercial existe y consecuentemente, realiza su actividad comercial, condiciones que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Sinos Distintivos, son importantes para establecer el uso de un nombre comercial

La prueba aportada tales como certificados de operación número siete mil doscientos treinta del 22 de setiembre del 2014 al 22 de setiembre del 2016, y del 12 de noviembre de 2003 al 29 de agosto del 2004, certificados de regencia del 13 de julio del 2015 al 12 de julio del 2016, y 12 de setiembre del 2002 al 11 de setiembre del 2003 (folio 128 y 130 del legajo de apelación), permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud de 12 de junio del 2014, certificado de habilitación de 26 de agosto del 2010, (folio 133 a 136 del legajo de apelación), declaraciones juradas rendidas ante la Notaria pública Lourdes Vindas Carballo y certificación emitida por el Departamento de Recursos Humanos de Farmacia Sucre (folios 138, 149, 150, 152, 153, 154, y 162 del legajo de apelación), en dichas declaraciones, tenemos que la señora Hellen Torres Fernández, manifiesta que desde el 2004 trabaja como administradora del Centro Comercial Plaza Heredia y siempre ha visto que en el local D-Uno ha estado funcionando una Farmacia y que en la precinta del negocio la misma se ha identificado con el rótulo bajo el nombre O BOTICARIO. La

señora Shirley Virginia Solera López, dice, que desde 1994 trabaja como administradora dos en el negocio comercial O BOTICARIO, localizado en el local comercial mencionado líneas arriba, lo cual se constata con la certificación de Recursos Humanos de la Farmacia Sucre, en la que se indica que la señora Solera López trabaja desde 1994, en el local señalado, y el señor Emilio Rodríguez Arroyo, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Extintores de Centroamérica Limitada, declara que desde el 2006 hasta el 2013, mantuvo relaciones comerciales con la Farmacia denominada O BOTICARIO, negocio al que le recargaba los extintores, lo cual ratifica con las facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2006. Finalmente, el señor Gerardo Chavarría Zamora, expresa que trabaja como encargado de mantenimiento del Centro Plaza Heredia desde el 2001, y siempre ha visto el rótulo donde se lee O BOTICARIO en la precinta del negocio. La anterior prueba confirma de manera fehaciente, la existencia del establecimiento comercial, como el ejercicio efectivo de su actividad comercial, requisito que como se indicó líneas atrás es esencial para determinar el uso de un nombre comercial.

Dentro de la prueba traída a los autos, y la cual también considera importante este Tribunal para los efectos de este proceso, es la referente a la certificación expedida por el Lic. Mario Acuña Bonilla, quien es contador público autorizado, donde hace constar el pago de O BOTICARIO, por mantenimiento de los meses de febrero a diciembre del 2016 y enero del 2017.

En relación con las certificaciones emitidas por contador público, es importante traer a colación el párrafo segundo del artículo 22 de la ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de 12 de octubre del 2000, el cual dispone que este profesional goza de fe pública atribución conferida por el Estado que le otorga veracidad a los documentos por él expedidos. Asimismo, el artículo 8 de la ley 1038, Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica de 19 de agosto de 1947, que indica:

“Artículo 8º.- Los documentos que expidan los contadores públicos en el ramo de competencia, tendrán valor de documentos públicos”.

De modo que las certificaciones emitidas por el contador público Acuña Bonilla, hacen plena prueba y en conjunto con las demás pruebas señaladas, demuestran un uso ininterrumpido y continuo del nombre comercial en debate.

Asimismo, de las pruebas aportadas por la recurrente, se observa a folio 143 a 145 del legajo de apelación, la existencia de un contrato de derecho de uso del nombre comercial O BOTICARIO entre la empresa GARCAS S.A. y FARMACIA SUCRE S.A. firmado por ambas partes el 24 de agosto del 2013, que en lo que interesa dispone:

“... Garcas otorga a Farmacia Sucre el derecho de uso del nombre comercial “O BOTICARIO” para que sea utilizado exclusivamente por Farmacia Sucre en el giro de sus actividades comerciales.”

En razón de lo anterior, queda evidenciado que la Farmacia Sucre, S.A. posee la debida autorización para utilizar el nombre comercial O BOTICARIO, lo cual se refuerza con la prueba aportada certificación de la Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, en la que se certifica la existencia de la licencia comercial de la razón social O BOTICARIO y que se traspasó a Farmacia Sucre, S.A. (folio 147 legajo de apelación). De manera que a la luz de lo que preceptúa el párrafo final del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (que es de aplicación de acuerdo con lo que dispone el numeral 68 del mismo cuerpo normativo), que indica: El uso de una marca por parte de un licenciataria u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.” (el subrayado es nuestro), es indicativo en forma ineludible, que el nombre comercial O BOTICARIO, se encuentra en uso dentro del comercio.

Por consiguiente, la relacionada prueba junto con las facturas, documento de compra de rótulo, certificados de operación y regencia, permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y demás prueba aludida, reafirma como se indicó líneas arriba, la existencia del establecimiento comercial como el ejercicio efectivo de su actividad comercial, requisito que de acuerdo al artículo 64 de la citada Ley de Marcas, son esenciales para determinar el uso de un nombre comercial. En consecuencia, no procede la cancelación solicitada.

Bajo los argumentos y citas normativas expuestas, estima este Órgano de alzada que no procede la cancelación del nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235 conforme así fue pedida por la representación de la empresa BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. Por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Álvaro García Bolaños**, en su condición de presidente y representante legal y judicial de la empresa **GARCAS, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:45 horas del 9 de noviembre del 2016, la que en este acto se revoca, para que se mantenga vigente el nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235, en clase 49 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GARCAS, S.A.**

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Álvaro García Bolaños**, en su condición de

presidente y representante legal y judicial de la empresa **GARCAS, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:45 horas del 9 de noviembre del 2016, la que en este acto se revoca, para que se mantenga vigente el nombre comercial **O BOTICARIO** registro número 78235, en clase 49 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GARCAS, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91