

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0350-TRA-PI



SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL “

JAVIER ANTONIO SOLANO MARTÍNEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-2233, registro 248475)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0705-2020


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del seis de noviembre del dos mil veinte.**

Recurso de apelación interpuesto por el señor **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ**, mayor, cocinero, portador de la cédula de identidad 1-1357-0071 en su condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:40:51 horas del 28 de mayo del 2020.

**Redacta el Juez Mena Chinchilla.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **JAVIER SOLANO**

**MARTÍNEZ**, presentó acción de nulidad contra el nombre comercial , registro 248475, que protege y distingue: un establecimiento comercial dedicado a restaurante de comida saludable y vegetariana, ubicado 125 metros norte de la escuela Eulogia Ruiz, Grecia Centro, Alajuela. La nulidad la fundamentó por el uso anterior y

notoriedad del signo



A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:40:51 horas del 28 de mayo del 2020, rechazó la acción de nulidad presentada contra el nombre comercial



, registro 248475.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que el Registro nunca le advirtió que debía presentar la prueba certificada para demostrar el uso anterior de su signo.

Que el análisis de la prueba en forma integral logra demostrar de manera contundente la existencia de la marca desde el año 2011, fecha en la que se abrió el restaurante.

Que la prueba debe ser examinada y apreciada por el decisor en conjunto de manera que pueda extraerse un hecho como cierto.

Que el testimonio del diseñador del logo demuestra el uso del signo desde hace más de 9 años.

Que toda la prueba debe ser aceptada de conformidad con los artículos 23 y 49 del reglamento a la ley de marcas, inclusive la testimonial que el Registro descarta.


Que los documentos están a nombre de una persona física por motivos de operación o logística pero el restaurante existe en Liberia desde el 2011.

Que no se logró presentar facturas de los primeros años de funcionamiento porque fueron entregadas al contador.


Solicita se revoque la resolución recurrida.

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

1. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **ESTIBENS**

**ANDRES FERNÁNDEZ QUESADA**, el nombre comercial  , bajo el registro 248475, inscrito el 3 de diciembre de 2015, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a restaurante de comida saludable y vegetariana, ubicado 125 metros norte de la escuela Eulogia Ruiz, Grecia Centro, Alajuela, certificación visible a folio 85 del expediente principal.

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


El uso anterior en el comercio de una forma real y efectiva de la marca “  ”, para proteger y distinguir servicios de restauración, por parte del señor **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ**.


**CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA:** Para demostrar el uso anterior y notoriedad de su signo, el apelante aporta ante el Registro:

- ✓ Correos electrónicos y bocetos del diseño del diseñador Danny Bejarano Loaiciga, de fecha 4/11/2011 y 7/12/2012, en donde envía al correo electrónico los bocetos diseñados para el logo del restaurante (folios 11a13 expediente principal).
- ✓ Facturas emitidas por distintos establecimientos ( folios 63 y 64 expediente principal)
- ✓ Fotografías tomadas del WhatsApp de Fusión Verde y del Facebook, de la instalación del rótulo del restaurante, fotos de eventos realizados y productos que comercializamos,

---

fotografías del evento Iroman 360 del año 2017 en Playas del Coco, Guanacaste (folios 14 al 38 y 62 del expediente principal).

- ✓ Documento emitido por el diseñador del logo  (folio 40 expediente principal)

- ✓ Cartas de distintos clientes que indican la existencia del restaurante  (folios 52 a 57 expediente principal).

- ✓ Impresión de correos electrónicos con proveedores de camisetas para el restaurante (folios 46 a 50 expediente principal).

- ✓ Ofrece de ser necesario prueba testimonial de la señora Carmen Solano Martínez, cédula 1-1446-0436, del señor Danny Bejarano Loaiciga, cédula 1-1391-0823 y de la señora Flor García Solano cédula 1-0943-0464, que pueden dar fe de la existencia del negocio y el logo desde hace más de siete años.

A pesar de que el Tribunal se rige bajo los principios de oralidad, oficialidad celeridad e inmediación de la prueba, en el presente caso la parte debe aportar los documentos o información relevante debidamente certificada de conformidad con los artículos 294 y 295 de la *Ley general de la administración pública*, en este caso la parte no aportó esta prueba ante el Registro debidamente certificada, tanto en la etapa inicial como en la recursiva por lo que dicha prueba no es admitida para su análisis. La parte apelante tuvo la oportunidad durante el proceso para presentar dicha prueba certificada y no lo realizó.

Junto con el recurso de apelación aporta como prueba debidamente certificada, la cual se


admite para su análisis, la siguiente:

- ✓ Impresiones de correos electrónicos del señor Javier solano Martínez y Danny Bejarano Loaiciga.
- ✓ Facturas que indican FUSION VERDE junto con el nombre del apelante Javier solano Martínez.
- ✓ Impresiones de la página de Facebook del señor Javier solano Martínez y de la página FUSION VERDE.
- ✓ Impresiones de la página del Seguro Social donde consta la planilla de trabajadores del señor Javier Solano Martínez, de los años 2012 y 2013, facturas de cancelación de planillas.

**QUINTO:** Que 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.

**SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NULIDAD DE LA MARCA POR USO ANTERIOR.** El artículo 68 de la ley de marcas establece que para la anulación de un nombre comercial se seguirán los procedimientos de nulidad de una marca, por lo tanto, se debe

analizar si la inscripción del nombre comercial  se realizó existiendo en el

mercado un tercero con mejor derecho por el uso anterior del signo , que distingue actividades comerciales similares, como la venta de comidas o restaurante.

En el presente caso el recurrente, está basando su derecho en el uso anterior de la marca que se pretende anular, según el inciso c) del artículo 8 de la ley:

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por **resultar idéntico o similar a una marca**, o una indicación geográfica o una denominación de origen **usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro**, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

Por lo antes expuesto corresponde analizar el uso anterior alegado por el apelante, para determinar si cuenta con un mejor derecho para lograr la inscripción de su marca.

Sobre la definición de uso de la marca:

**Artículo 40.- Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional (...)"

El artículo 25 de la ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones

---

escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Valoración de las pruebas presentadas por el señor **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ**:

- ✓ Impresiones de correos electrónicos del señor Javier solano Martínez y Danny Bejarano Loaiciga.
- ✓ Facturas que indican FUSION VERDE junto con el nombre del apelante Javier solano Martínez.
- ✓ Impresiones de la página de Facebook del señor Javier solano Martínez y de la página FUSION VERDE.
- ✓ Impresiones de la página del Seguro Social donde consta la planilla de trabajadores del señor Javier Solano Martínez, de los años 2012 y 2013, facturas de cancelación de planillas.

Con dicho material no se demuestra un uso ininterrumpido o continuo del signo en el tiempo para los servicios de la clase 43, que sean similares o idénticos al signo registrado.

No es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los medios de difusión, publicidad, por parte de su propietario, en el territorio nacional.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de



la marca  , únicamente es el decir del interesado.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de los servicios brindados mediante la marca, no existe prueba de la venta o de la disposición de los servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

---

La prueba documental analizada en su conjunto no demuestra que hayan sido puestos en el mercado los servicios de restauración en la cantidad y del modo que normalmente corresponde por parte del apelante.

Las facturas aportadas son del año 2017 y el nombre comercial que se quiere anular se registró en el año 2015 (según hechos probados), así la mayoría de prueba admitida para el análisis es posterior al registro del signo que se pretende anular y no anterior para poder adecuarse al presupuesto fáctico de uso anterior.

Con respecto a la prueba testimonial es potestad del juez admitirla o no, en el caso particular la prueba de uso de un signo distintivo se demuestra con ventas, facturación, publicidad u otros medios documentales que no se presentaron en la presente acción de nulidad, por lo que la no admisión de ese tipo de prueba no acarrea indefensión para el apelante, que cuenta con otros medios idóneos para demostrar el uso anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar sin lugar la acción de nulidad presentada, ya que el nombre comercial registrado no quebranta el artículo 65 de la *Ley de marcas*, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ** a título personal, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:40:51 horas del 28 de mayo del 2020, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **JAVIER SOLANO MARTÍNEZ** a título personal, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:40:51 horas del 28 de mayo del 2020, la cual 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*

*Cristian Mena Chinchilla*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/KQB/CMCH/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTOR:**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**