



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0295-TRA-PI

Solicitud de cancelación de marca: “VASTALUX”

PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1900-4183300)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1158-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas quince minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mario A. Matarrita Matarrita**, Técnico Industrial, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 5-078-642, en su condición de representante de la empresa **ROMABON INTERNACIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de abril de 2012, el Licenciado **Alejandro Batalla Bonilla**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, presenta solicitud de nulidad y cancelación del nombre comercial inscrito **VASTALUX** número **41833**.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y seis minutos con cuarenta y nueve segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad



Industrial, le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca VASTALUX bajo registro número 41833, propiedad de NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA, promovido por el Lic. Alejandro Batalla Molina apoderado de la empresa PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A, para que dentro del plazo de un mes, proceda a manifestarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de febrero de dos mil trece, resolvió; *“(...), se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, del nombre comercial VASTALUX, inscrito bajo el registro 41833, interpuesta por el señor ALEJANDRO BATALLA BONILLA, en calidad de Apoderado Especial de PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S, A. (...).”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Mario A. Matarrita Matarrita en calidad de titular del nombre comercial VASTALUX, interpone para el día 08 de marzo de 2013, recurso de apelación.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos con treinta y nueve minutos del veinte de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): Admitir el Recurso de Apelación (...).”*

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1) Que los señores NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA, son titulares del nombre comercial VASTALUX (V.F 156)
- 2) Que el señor MARIO MATARRITA MATARRITA, fue dueño de ROMABON INTERNACIONAL S.A, con un porcentaje de 15 %, la sociedad que era dueña de la marca VASTALUX.
- 3) Que la Empresa ROMABON INTERNACIONAL produjo pinturas y sus derivados bajo el nombre comercial, VASTALUX desde inicio de los años de 1973 hasta finales del año 2011 (v.f 35 y declaración del Sr. Mario Matarrita a folio 121)
- 4) Que la producción de pintura y sus derivados fue suspendida por motivo de venta de la empresa por parte de ROMABON INTERNACIONAL S.A. (v.f declaración de Mario Matarrita a folio 121)
- 5) Que la empresa o establecimiento comercial que producía pinturas propiedad de ROMABON INTERNACIONAL S.A., fue traspasado junto con sus marcas VASTALUX a la empresa PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A. el once de noviembre de 2011. (v.f 39)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal cuenta con el siguiente:

ÚNICO: Que los señores NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA, tengan en operación una empresa que produzca y comercialice pinturas, y por lo tanto que exista un establecimiento identificado en el



comercio bajo el nombre comercial VASTALUX, propiedad de los señores Boon de Jong y Matarrita Matarrita.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “VASTALUX”, bajo registro número 41833, propiedad de NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA, la cual fue promovida por la empresa PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A, al determinar que el titular de la marca inscrita, no logró demostrar mediante prueba fehaciente el uso real y efectivo de que el nombre comercial se estuviera utilizando dentro del territorio costarricense para identificarse.

Por su parte, el señor Mario A. Matarrita Matarrita, es sus escrito de agravios manifestó que: *“(...) Está demostrado en autos que la Empresa ROMABON INTERNACIONAL produjo pinturas y sus derivados bajo el nombre comercial VASTALUX desde inicio de los años de 1973 hasta los años 2011-2012. El nombre comercial VASTALUX fue ideado por el suscrito, razón por la cual se registró a mi nombre y de mi socio Nicolás Boom De Jong, dicha inscripción se efectuó bajo el conocido número de registro 41833 clase 49 internacional quedando inscrito el día 12 de noviembre de 1970.- ver documento numerado en rojo. Por motivo de venta de la Empresa ROMABON internacional, se ha suspendido la producción de pintura y sus derivados: Situación que es transitoria. Adjunto copia de documento- numerado en rojo con 2- y cuyo documento fue presentado en el expediente #1900-4183300 Registro #41833 presentado por el Licenciado Alejandro Batalla Bonilla en calidad de apoderado especial de Pinturas Mundial de Centroamérica S.A, contra el registro del signo distintivo VASTALUX, registro # 41833 ante este registro. En la copia de este documento que adjunto demuestro que SOY SOCIO de ROMABON internacional, con 15 acciones del capital social, el resto de capital social lo poseían los señores Luigi Boncompagni Morales 15 acciones, y el restante capital pertenecía a Guido Boncompagni Pascuali 70 acciones. Por lo tanto no se puede decir que no he estado produciendo pues soy codueño de ROMABON, soy dueño de un*



nombre comercial que ha estado produciendo pinturas y sus derivados en los años ya citados anteriormente. La accionante alega que ha comprado VASTALUX y sus diseños y registros, PERO YO EN NINGUN MOMENTO he vendido mi participación en el capital accionario de la empresa ROMABON por lo cual sigo siendo co-propietario de las marcas y diseños, LO CUAL DEMUESTRA MI CONTINUIDAD en el proceso de producción de pinturas de nombre ROMABON. PRUEBAS: Los expedientes de solicitud de inscripción de marca y el expediente de solicitud de cancelación por falta de uso de nombre comercial, interpuestos por PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMÉRICA S.A. (...).”

Asimismo, el representante de PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMÉRICA S.A, se manifiesta solicitando, que; “(...) 1. Se rechace en todos sus extremos la apelación presentada contra la resolución de las 14:06:57 del 22 de febrero del 2013 del Registro de la Propiedad Industrial. 2. Se ratifique en todos sus extremos la resolución de las 14:06:57 del 22 de febrero del 2013 del Registro de la Propiedad Industrial. 3. Se remita el expediente al Registro de la Propiedad Industrial y se asiente la cancelación del nombre comercial por falta de uso del nombre comercial VASTALUX. (...).”

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 de suma relevancia analizar 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. (...).”*



De esta forma, en concordancia con el artículo 64 de la Ley de Marcas, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso, mismo que debe reiterarse en el tiempo. Bajo ese conocimiento el cese del uso del nombre comercial se dará cuando la empresa o establecimiento que lo utiliza se extinga, según lo establece el artículo 64 de la ley de marcas o cuando el signo deje de ser usado por el interesado.

En virtud de lo anterior, es que opera la aplicación del artículo 39 de la 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, en lo pertinente:

“[...] 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 [...]

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 en consecuencia acreditar conforme la normativa que rige la materia, con prueba idónea según lo estipula el artículo 42 de la Ley supra, que poseen un mejor derecho sobre el registro impugnado y en consecuencia demostrar el uso de este signo dentro del territorio nacional.



En el caso de nombres comerciales, la prueba se relaciona entonces con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Marcas para demostrar la existencia de la empresa o establecimiento que usa el nombre comercial en las condiciones bajo las cuales fue inscrito.

Bajo dicha perspectiva, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar con lugar la **SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** del nombre comercial “**VASTALUX**” en clase 49 internacional, bajo registro número **41833**, propiedad de **NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA**, en virtud que del análisis realizado conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, los elementos probatorios no cumple con dichos requerimientos, sea probar el uso del nombre comercial por parte de sus titulares.

En tal sentido, y refiriéndose a los medios de prueba en general, este Tribunal en el VOTO 333-2007, 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. (...).”

Tal y como ha sido señalado, la carga de la prueba corresponde al titular del signo distintivo, el cual debe acreditar mediante la documentación idónea para el caso de nombre comerciales, tanto la existencia del establecimiento comercial, como el uso del signo distintivo dentro de nuestras fronteras para esa actividad, dado que el derecho otorgado bajo este tipo de



modalidad pende propiamente de la actividad que la empresa comercialice el producto identificándose con el signo “VASTALUX”, actividad mercantil que puede ser acreditada mediante la existencia de un establecimiento mercantil en operación en Costa Rica.

Ahora bien, para el caso bajo examen este Tribunal estima que el elemento de prueba referido por la parte es insuficiente para acreditar el uso real y efectivo del nombre comercial VASTALUX asociado a un establecimiento comercial en operación dentro del territorio nacional. Del documento número 2 al que hace alusión el Sr. Matarrita Matarrita, lo único que demuestra es ser uno de los socios de la empresa ROMABON Internacional S.A., participando en su capital social con lo correspondiente a 15 acciones.

Esa prueba, sólo demuestra que el nombre comercial VASTALUX era comercializado por medio de la empresa ROMABON INTERNACIONAL S.A., en donde él es dueño de 15 acciones del capital social. Pero de modo alguno es indicativo de que en la actualidad dicho nombre comercial este siendo comercializado a través de la empresa o establecimiento de su propiedad.

Se ha demostrado que ROMABON INTERNACIONAL S.A. desde finales del año 2011 ya no cuenta con una empresa o giro comercial que use las marcas VASTALUX, toda vez que dicha empresa fue transmitida a un tercero. Este hecho ha sido reconocido expresamente por el apelante, señor Matarrita al indicar: “[...] *Por motivo de la venta de la empresa de ROMABON internacional, se ha suspendido la producción de pintura y sus derivados: Situación que es transitoria. [...]*”, ante ello queda claro para este Órgano de alzada, que la empresa vendida era la que producía las pinturas y por ello la sociedad ROMABON INTERNACIONAL S.A. ha suspendido la actividad mercantil relacionada con el nombre comercial “VASTALUX” desde finales del año 2011. De esta forma, se concluye que el Señor Matarrita Matarrita no acredita ser titular de una empresa o establecimiento en marcha que use el nombre comercial VASTALUX y por ello no es de recibo su agravio.



Siendo que este Tribunal no cuenta con otros elementos probatorios de la existencia de una empresa distinta a la vendida, que se identifique en el comercio con el nombre comercial VASTALUX, y que sea actualmente propiedad del apelante, no podría la administración registral preservar su registro conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas ya indicado, que en lo de interés establece lo siguiente:

“(...) el registro de un nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial (...)”

Así las cosas, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la cancelación del nombre comercial “VASTALUX”, toda vez que se determinó que la prueba aportada, no se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 39, 40 y 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que no se ha demostrado que los titulares del nombre comercial inscrito, posean en la actualidad un establecimiento comercializador de pinturas que utilice el nombre comercial VASTALUX, por lo que este nombre comercial no se asocia a una empresa o establecimiento que acredite el uso de este.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Mario Matarrita Matarrita**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, ordenando la cancelación del nombre comercial “VASTALUX”, bajo registro número **41833**.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Mario Matarrita Matarrita**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que el Registro proceda a cancelar el nombre comercial “**VASTALUX**” en clase 49 internacional, bajo registro número 41833 propiedad de **NICOLAS BOON DE JONG y MARIO AUGUSTO MATARRITA MATARRITA**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPCIÓN.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.91