

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2008-00134-TRA-PI-258

Solicitud de nulidad de registro del nombre comercial “EL BARCO DE LOS MARISCOS”

EL BARCO DE LOS MARISCOS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3817-2003)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 410-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, diez minutos del once de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marvin Elizondo Cordero**, mayor, casado dos veces, comerciante, vecino de Jacó, Garabito, Puntarenas, titular de la cédula de identidad número cuatro-uno dos seis-cero uno uno, como propietario del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del catorce de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio de dos mil cuatro, el señor **Emilio Arias Chavarría**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **EL BARCO DE LOS MARISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-noventa y seis mil novecientos sesenta y seis, promueve acción de nulidad del nombre comercial “ **EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, inscrito

desde el siete de noviembre de dos mil tres, bajo el registro número 142460, propiedad del señor Marvin Elizondo Cordero, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a restaurante con especialidad en mariscos, ubicado en Jacó, Garabito, Puntarenas, por considerar que se le causa un gran perjuicio a su representada, la que nació a la vida jurídica el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y nueve, mantiene su domicilio en San Rafael de Heredia y se dedica a un establecimiento comercial de restaurante y marisquería, creándose confusión a sus clientes y proveedores.

SEGUNDO. Conferida la audiencia al señor **Marvin Elizondo Cordero**, propietario del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de octubre de dos mil cuatro, manifiesta que el fundamento para solicitar la nulidad de registración del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, estriba en la existencia de una persona jurídica, cuyo nombre se encuentra inscrito en un Registro totalmente diferente al Registro de Marcas, y al realizarse los trámites de inscripción del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, se llevaron a cabo las consultas respectivas al Registro de la Propiedad Industrial, para corroborar que no existía dicho nombre ya registrado, además, que no existió ninguna oposición en el tiempo que establece la ley, por lo que se procedió a inscribir el referido nombre comercial.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas del catorce de febrero de dos mil ocho, resolvió: “*Declarar con lugar la solicitud de nulidad, interpuesta por el señor Emilio Arias Chavarría, en representación de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra del (sic) Registro No. 142460, de fecha 07 de noviembre del 2003, inscrito a favor del señor **MARVIN ELIZONDO CORDERO**, el cual se anula...*”, por considerar que el “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, goza de un derecho exclusivo ejercido por la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, adquirido por su primer uso en el comercio, e igualmente, porque puede originar confusión en el público consumidor por

resultar idéntico al utilizado desde fecha anterior por dicha empresa, para brindar servicios afines que se vinculan con los que protege y distingue el nombre comercial inscrito.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el señor **Marvin Elizondo Cordero**, presenta en fecha cinco de marzo de dos mil ocho, recurso de apelación.

SEXTO. Que este Tribunal, al determinar que la resolución dictada por el Registro **a quo**, a las ocho horas, treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, que corresponde al emplazamiento de las partes e interesados en el presente asunto, no fue comunicada al fax señalado por el representante de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S.A.**, mediante el voto No.215-2008, de las once horas, quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil ocho, le ordenó al Registro de la Propiedad Industrial, proceder a notificar el emplazamiento a dicha empresa y continuar con el procedimiento.

SÉTIMO. Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal mediante el voto No. 215-2008, referido en el resultando supra, dispuso: "...se admite el Recurso de Apelación interpuesto, y se procede a emplazar a los interesados..."

OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba el elenco de hechos tenidos por probados por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos como no probados de interés para este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 2º 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 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”*.

Es de hacer notar que si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato: *“El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el*

distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico...No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico...No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo...” (LOBATO Manuel, Comentario a la Ley17/2001,de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028)

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 se mantenga su derecho de

exclusiva.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DECLARADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De las pruebas que corren de folio tres a veintiocho inclusive, presentadas por la empresa solicitante de la declaratoria de nulidad del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, se constata el primer uso en el comercio del nombre comercial no inscrito “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”. Concretamente, las correspondientes al año de mil novecientos ochenta y nueve y referidas a la emisión de la cédula jurídica de la sociedad anónima **EL BARCO DE LOS MARISCOS**, cuya expedición data del diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y nueve, en virtud de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la constitución de dicha sociedad, al tomo quinientos cincuenta y ocho, folio noventa y ocho, asiento ciento diez, cuyo objeto es: “...*principalmente el comercio de mariscos...*”, así como la constancia de inscripción del impuesto sobre las ventas de la Dirección General de la Tributación Directa, expedida el primero de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, son pruebas que considera este Tribunal idóneas y que demuestran el primer uso del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**” por parte de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S. A.**, lo que evidencia su existencia con anterioridad al registro del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**” propiedad del señor **Marvin Elizondo Cordero**, inscripción llevada a cabo el siete de noviembre de dos mil tres, tal y como consta a folio 149, quedando así debidamente demostrado no sólo el primer uso del nombre comercial no inscrito “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, sino además, de la existencia de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

De esta manera, ese uso real y efectivo como nombre comercial de “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, desde el año mil novecientos ochenta y nueve, en relación con el establecimiento y la actividad económica que distingue la empresa **EL BARCO DE LOS**

MARISCOS, S. A., ha permitido su consolidación, manteniendo su derecho de exclusiva, ya que su consolidación obedece a su primer uso en el comercio, y como tal, debe protegerse, pese a que no se ha llevado a cabo la formalidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, 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, 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.

En el presente caso, el representante de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S. A.**, demostró con las pruebas aportadas en el escrito inicial, el uso que se le ha dado al nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, y de la acreditación de la identificación efectiva de dicho nombre comercial, con las actividades económicas que lleva a cabo la compañía **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S. A.** Y es por ello, que aunque dicha compañía no inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, le asiste un mejor derecho de posesión y uso del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, inscrito posteriormente a nombre del señor **Marvin Elizondo Cordero**, y de ahí que este Tribunal comparte en un todo la declaratoria de nulidad hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo que al efecto establece el numeral 37 de la Ley en referencia, que en lo que interesa señala: “**Artículo 37.- Nulidad del registro.** Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista

respectiva en el registro de la marca

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro...”

Es así como bajo esta postura, considera este Tribunal que no lleva razón el recurrente al indicar que el Registro de la Propiedad Industrial es omiso en cuanto a las razones por las cuales el derecho de la antigüedad prevalece sobre la propia publicidad registral, así como al omitir un análisis del derecho adquirido de buena fe, con lo que se fomenta la desestimulación de las inscripciones, propiciando el desorden y contraviniendo lo dispuesto en los numerales 17 y 8, inciso a) de la Ley de Marcas, al pretender equiparar derechos y reconocer los que supuestamente posee la empresa EL BARCO DE LOS MARISCOS. Sin embargo, lo cierto es que la prioridad del titular del nombre comercial inscrito, sucumbe ante la existencia de quien demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado el nombre comercial con anterioridad a la inscripción de aquel, como ocurre en el presente caso, ya que el nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, fue inscrito el siete de noviembre de dos mil tres, por lo que al nombre comercial propiedad de la empresa **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S. A.**, se le aplican las normas generales de prioridad, debiendo prevalecer respecto del inscrito.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que analizado el nombre comercial adquirido por el primer uso “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, propiedad de la compañía **EL BARCO DE LOS MARISCOS, S. A.** que brinda servicios afines a los que protege y distingue el nombre comercial inscrito “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, existe una identidad que provoca confusión, al existir una identidad gráfica, fonética e ideológica, siendo que, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie ambos nombres comerciales desde el punto de vista empresarial, al existir entre ambos signos distintivos una plena identidad, lo que acorde con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, que señala lo siguiente: “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como**

marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

*d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”, se configura como causal de nulidad adecuada para sustentar la pretensión del gestionante. Además habiéndose comprobado la existencia y el uso del signo distintivo desde una fecha anterior a la inscripción de la empresa apelante, procede declarar la nulidad del registro del nombre comercial “EL BARCO DE LOS MARISCOS”, inscrito bajo el número de registro **142460**, propiedad del recurrente, señor **Marvin Elizondo Cordero**.*

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Marvin Elizondo Cordero**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma y en consecuencia declarar la nulidad del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, inscrito bajo el registro número **142460**, propiedad del recurrente, señor **Marvin Elizondo Cordero** y ordenar la cancelación del citado registro número **142460**.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: **I-** Sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Marvin Elizondo Cordero**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad

Industrial, a las catorce horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma. **II-** La nulidad del nombre comercial “**EL BARCO DE LOS MARISCOS**”, inscrito bajo el registro número **142460**, propiedad del señor **Marvin Elizondo Cordero**. **III-** Se ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceder a la cancelación del registro número **142460**. 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.**—

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: OO.42.90