

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0887-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “ESTACIÓN ATOCHA PINARES (diseño)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2014-7813 acumulado con los expediente número 2015-289)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 504-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del cinco de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y seis-setecientos setenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos cincuenta y nueve mil ciento veintiocho, con domicilio en San José, la Uruca de las bodegas de la Liga de la Caña 100 Sur y 150 oeste, casa 140, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:33 horas del 7 de octubre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el diez de setiembre de dos mil catorce, el señor Ricardo Alberto Vargas Valverde, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seis cinco tres-dos siete seis, y Tomás Quirós Jiménez, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuatrocientos once-cero quinientos nueve, ambos en su



condición de apoderados especiales de la empresa **DUQUE MEDITERRÁNEO ACM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos ochenta y dos mil quinientos noventa y uno, con domicilio en San José, Curridabat Pinares, Centro Comercial Momentum Pinares, Local R-06, solicitaron en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**ESTACION ATOCHA Pinares (DISEÑO)**”, como nombre comercial bajo el expediente número **2014-7813**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a restaurante, ubicado en Curridabat Pinares, Centro Comercial Momentun Pinares, local R 06 San José”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días doce, trece y catorce de noviembre del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos dieciocho, doscientos diecinueve y doscientos veinte. Dentro del plazo conferido la licenciada, **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y tres-.setecientos setenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se **opuso** a la solicitud de inscripción del nombre comercial **ESTACIÓN ATOCHA Pinares (diseño)** pretendido por los señores Ricardo Alberto Vargas Valverde y Tomás Quirós Jiménez, ambos en representación de la empresa **DUQUE MEDITERRÁNEO ACM, SOCIEDAD ANÓNIMA**. La oposición se fundamentó en uso anterior del signo y junto con ésta se presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ESTACION ATOCHA Restaurante (diseño)**”, que se tramita bajo el expediente número **2015-289**.

La oponente argumenta, que su representada es una empresa constituida desde el 27 de agosto del 2008. Luego se inició con el proyecto de Estación Atocha que abrió sus puertas al público en la Sabana en el año 2009, según página web del restaurante. Conforme con los artículos 64, 66 y 67 de la ley de marcas, se puede colegir que existe una tutela especial respecto del derecho adquirido por la empresa oponente, derivado del primer uso en el comercio desde el año 2009. Asimismo indica, que la solicitud tramitada es un acto real y evidente de competencia desleal y,



denota un evidente interés de usurpar el derecho de la empresa oponente. Lo anterior contraviene los incisos c) y k del artículo 8 de la ley de marcas.

Aduce además, que los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, por lo que el signo solicitado no cuenta con la distintividad requerida para acceder al registro. Que en este caso se debe de aplicar el principio de veracidad, que apunta directamente a la importancia del derecho del cual goza el consumidor a no ser engañado, como en el caso particular, respecto de la procedencia de los servicios que pretende ofrecer la empresa solicitante con el nombre comercial que no le pertenece. Solicita se acoja la presente oposición y se rechace el nombre comercial solicitado, fundamentándose en los artículos 2, 8, 16, 17, 64, 65 y 67.

TERCERO. Que el doce de enero del dos mil quince, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD**



ANÓNIMA, solicitó la inscripción del nombre comercial el cual se tramita bajo el expediente número **2015-289**. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince y dieciséis de abril del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta números setenta y uno, setenta y dos y setenta y tres, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

CUARTO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:26:08 horas del 2 de octubre del 2015, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-7813** y **2015-289**, fundamentándose en el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de la oposición presentada por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES**



LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial



(ESTACION ATOCHA PINARES (diseño)).

QUINTO. Mediante resolución final de las 14:38:33 horas del 7 de octubre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **I.** Se tiene por no demostrado el uso anterior del



nombre comercial por parte de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, S.A.** **II.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **FABIOLA SÁENZ QUESADA** apoderada de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES**



LMJG S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial presentado por **RICARDO ALBERTO VARGAS VALVERDE**, en su condición de apoderado especial de **DUQUE MEDITERRÁNEO ACM**, el cual en este acto se acoge. **III. Asimismo, se**



rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial tramitado bajo el expediente número 2015-289 acumulado en el presente proceso. [...]”

SEXTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de octubre del dos mil quince, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 08:54:31 horas del 27 de octubre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este



Tribunal.

SÉTIMO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

1.- Que la empresa RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA, vendió a la empresa DUQUE MEDITERRANEO ACM, SOCIEDAD ANÓNIMA, el establecimiento mercantil que corresponde al restaurante denominado Estación Atocha Pinares. (folios 129 a 149).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la empresa **DUQUE MEDITERRÁNEO ACM S.A.**, solicita la inscripción del nombre comercial **ESTACIÓN ATOCHA PINARES (diseño)**. Una vez publicados los edictos de ley, se opone a dicha solicitud la empresa, **“RECETAS INTERNACIONALES LMJG SOCIEDAD ANÓNIMA”**, aduciendo uso anterior y presenta en ese mismo acto, solicitud de inscripción del signo **ESTACIÓN ATOCHA RESTAURANTE (diseño)**, como nombre comercial. La opositora no logra comprobar uso anterior y el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la



oposición y concede el nombre comercial pedido a la empresa solicitante.

La representación de la empresa opositora apela argumentando dentro de los agravios: **1.** Que el Registro rechaza la oposición por ausencia de prueba que demuestre el uso anterior, no obstante, la prueba aportada es vasta, clara y precisa en cuanto a la existencia de un derecho anterior; que el uso se puede acreditar por cualquier medio de prueba, según lo establecen los artículos 4, 41 y 42 de la ley 7978 y hace referencia al voto 246-2008 dictado por este Tribunal. **2.-** El restaurante ESTACIÓN ATOCHA abrió sus puertas al público en el año 2009, en la Sabana, y desde entonces, ha deleitado a miles de personas con sus deliciosos platillos de comida típica española <http://estacionatocha.com/v01/yo-me-bajo-en-atocha/>, también hace alusión a la página web <https://www.tripadvisor.com-> **3.-** Que el nombre comercial ESTACION ATOCHA PINARES, se ha querido valer de la reputación y fama del negocio de su mandante, para registrar un nombre que a todas luces, es idéntico al de su representada. Lo anterior denota y evidencia la mala fe que invade su proceder, pues la confusión que ocasiona al consumidor es en beneficio de su empresa, ya que el consumidor va inevitablemente a asociar ESTACION ATOCHA PINARES, con la trayectoria del nombre comercial de su representada ESTACION ATOCHA RESTAURANTE. Por lo que lo que el registro del nombre comercial ESTACIÓN ATOCHA PINARES & Diseño le ocasionará un grave perjuicio a su mandante. **4.** Los signos son idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las catorce horas, treinta y ocho minutos, treinta y tres segundos del siete de Octubre de dos mil quince, por las razones que se expondrán a continuación.

En el caso que nos ocupa, la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la solicitud de inscripción del nombre comercial ESTACIÓN ATOCHA PINARES (diseño), presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre del 2014, por la empresa **DUQUE MEDITERRANEO ACM**,



SOCIEDAD ANÓNIMA, que pretende proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a restaurante, ubicado en Curridabat Pinares, Centro Comercial Momentum, local R06, ya que según su dicho, la sociedad ha venido usando con anterioridad el nombre comercial “ESTACIÓN ATOCHA RESTAURANTE (diseño)”. Dicha sociedad en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, presenta la solicitud de inscripción de la marca ESTACION ATOCHA RESTAURANTE (Diseño) ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero del 2015, la que se tramita bajo el expediente número **2015-289**, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante, ubicado del ICE de Sabana Norte, 100 metros oeste y 100 al norte casa esquinera a mano izquierda”. Tal como se indicó en el RESULTANDO CUARTO, ambos expedientes fueron acumulados.

Ante este cuadro fáctico y tomando en consideración el hecho que se ha tenido como probado, este Tribunal debe determinar si efectivamente el nombre comercial que indica la recurrente se ha usado en el comercio de previo al solicitado.

Al respecto, es necesario mencionar, que el nombre comercial según se desprende del artículo 2 de la citada Ley de Marcas, es aquel que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. En concordancia con el artículo 64 de ese mismo cuerpo normativo, la adquisición del 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. Al efecto dicho artículo indica lo siguiente: “[...] **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”.

Esta forma de protección fue establecida en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –suscrito por nuestro país, Ley N° 7478-, 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.



De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa. Ese uso es lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva, sin necesidad, si así se quiere, de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado, ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso (sistema declarativo), lo cual es congruente con el artículo 8 del Convenio de París señalado líneas atrás. El hecho que no sea necesario la inscripción del nombre comercial en el Registro para ejercer los derechos de exclusiva, otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace desde el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público y, valga recalcar, que ese uso debe ser territorial.

Partiendo del escenario planteado, y a manera de referencia, en el derecho comparado esta figura se encuentra regulada en la Decisión 486 del Tribunal de la Comunidad Andina, la cual en su título X, presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define el nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil; y en el artículo 191, se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde –el mencionado derecho-cuando dicho uso cesa.

Como se observa en las normas indicadas, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso, sin que sea necesario, como se indicó líneas atrás, previo depósito o registro.

De acuerdo a lo expuesto, para que ese uso del nombre comercial sea efectivo y protegido, es



necesario que su empleo se haya exteriorizado fuera de la órbita privada de la empresa o persona que realiza la actividad o posee un establecimiento en cuestión. Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran, entre otros:

a.- Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: Esta es una de las formas más frecuentes de exteriorización del uso, ya sea que se haga tanto fuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad

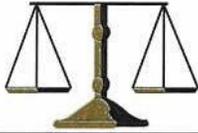
b.- Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.

c.- Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad, es hacer saber al público que existe una actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se dé la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.

d.- Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre los mismos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos imprescindibles, siendo ellos:

1.- Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.

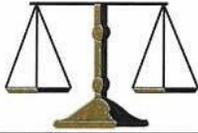


2.- Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera. En principio, todo signo que tenga la capacidad de distinguir una empresa, establecimiento o actividad respecto de las demás, es susceptible de ser utilizado como nombre comercial y ser protegido como tal.

En lo que respecta a la duración del derecho y dada la importancia de la relación existente entre el nombre comercial y la empresa o establecimiento que con el mismo se identifica, muchos sistemas jurídicos establecen que la vigencia del derecho de propiedad sobre el nombre comercial, se encuentra sujeto a la duración de la empresa, es decir, su vigencia es por tiempo indefinido. Otros sistemas jurídicos, como el mexicano les fija un plazo de duración determinado.

Por su parte la ley costarricense en su artículo 64 como se indicó, contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Esta norma es congruente con la función distintiva del nombre comercial, ya que el derecho perdura mientras se encuentre existente la empresa o establecimiento al cual identifica.

En razón de lo expuesto, y tomando en cuenta las pruebas mencionadas por la opositora en su escrito de agravios, a efecto de demostrar que el nombre comercial con el que se opuso fue usado de previo al signo solicitado; al respecto, es necesario señalar, que la indicación de las pruebas, a saber, de las páginas web <http://www.estacionatocha.com7vo1/yo-me-bajo-en-atocha/> y <https://www.tripadvisor.com>, no constituyen un elemento objetivo para demostrar el uso del nombre comercial, pues no se puede constatar en forma idónea a través de ellas, el tiempo de existencia del nombre comercial, la fecha en que inició actividades comerciales. Como puede apreciarse, con dicha prueba, no es posible para el Tribunal, poder determinar fehacientemente una fecha exacta de apertura del establecimiento comercial con el nombre del cual se opone.



No obstante, y a pesar de las páginas web referidas por la opositora para demostrar el uso previo de su nombre comercial, así como indicar, que tiene un restaurante denominado ESTACION ATOCHA en la Sábana, a esta prueba se le resta idoneidad y carece de relevancia, porque la empresa solicitante **DUQUE MEDITERRANEO ACM, SOCIEDAD ANONIMA**, presenta debidamente certificado el contrato de venta del establecimiento mercantil denominado ESTACIÓN ATOCHA PINARES, firmado por la representante de la empresa oponente.

El 29 de agosto del 2014 la empresa opositora vende el restaurante Estación Atocha Pinares. Dicha venta comprende la universalidad de bienes y derechos entre ellos el nombre comercial según se visualiza en el contrato mediante la cláusula d) del punto A de las declaraciones. Al hacer esa venta, el nombre comercial Estación Atocha restaurante pasa a ser propiedad de la compradora DUQUE MEDITERRÁNEO ACM, SOCIEDAD ANÓNIMA, y no puede venir ahora la vendedora RECETAS INTERNACIONALES LMG, SOCIEDAD ANÓNIMA, a reclamar el uso de ese nombre en un restaurante de su propiedad ubicado en la Sábana.

Además, es necesario mencionar que en el mismo punto A de las declaraciones, cláusula n), se establece expresamente *“que también se incluyen como partes inherentes del establecimiento mercantil cualquier otro bien y/o derecho que no esté enumerado en los puntos anteriores.”* De ahí, que el pedir uso anterior del nombre comercial ESTACIÓN ATOCHA no tiene ningún sentido en virtud de lo señalado anteriormente.

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal considera importante advertir a la apelante, que los agravios planteados se debilitan como consecuencia de la existencia del Contrato de Compraventa del Establecimiento mercantil denominado ESTACION ATOCHA PINARES, dado que el contrato celebrado entre los representantes de la empresa opositora y la solicitante, tiene un efecto vinculante que se encuentra en el artículo 1022 del Código Civil, el cual preceptúa que: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes”. Ello implica, que los acuerdos tomados generan un carácter de obligatoriedad producto de la relación contractual. Por consiguiente, en un contrato como el que nos ocupa, debe privar no solamente el respeto de lo



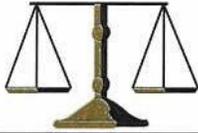
acordado sino el cumplimiento del mismo; ya que este crea una situación jurídica definitiva; las partes contratantes no pueden unilateralmente incumplir lo pactado, o lo que es lo mismo, las manifestaciones de voluntad con las que se establecieron vínculos de índole jurídico. Por lo que considera este Tribunal que el pretender un uso anterior sobre el nombre comercial ESTACIÓN ATOCHA, va en detrimento de la empresa solicitante, quien adquirió ese nombre comercial junto con la universalidad de los bienes y derechos que conlleva la transferencia de esta figura.

De acuerdo a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:33 horas del 7 de octubre del 2015, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECETAS INTERNACIONALES LMJG, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:33 horas del 7 de octubre del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**NOTÍFIQUESE.**-

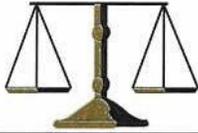
Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

-NOMBRES COMERCIALES

- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

- TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

-TG. CAEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR. 00.42.22