



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0461-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como nombre comercial del signo KARYMAR LA CUNA DEL SWING (diseño) acumulado con solicitud de registro como nombre comercial del signo KARYMAR LA CUNA DEL SWING (diseño)

Marcas y otros signos

Alonso Gustavo Campos Calderón, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 10608-08 y 424-09)

VOTO N° 619-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del doce de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Alonso Gustavo Campos Calderón, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y seis-seiscientos sesenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, la señora Audrey Giovanna Delgado Valverde, mayor, casada, ama de casa, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y uno-doscientos trece, solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento dedicado al baile en general, sea salón de baile, discoteca o academia de baile con énfasis en swing criollo, ubicado en San José, Plaza Víquez, de la Ferretería El Pipiolo cuatrocientos metros al sur y cincuenta metros al este, costado norte de los Multifamiliares Calderón Muñoz.

SEGUNDO. Que en fecha veinte de enero de dos mil nueve el señor Alonso Gustavo Campos Calderón se opuso al registro de nombre comercial solicitado; y en fecha veintiuno del mismo mes solicitó se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a discoteque, como academia de baile y eventos sociales, todo lo que relacione con la música y el baile, ubicado en San José, ciento setenta y cinco metros norte del Teatro Nacional, en complejo Salsa 54 y Zadidas.



TERCERO. Que por resolución de las trece horas del veintiocho de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes; y por resolución de las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil diez declaró sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de la señora Audrey Giovanna Delgado Valverde, la cual acogió, y denegó el registro del nombre comercial solicitado por el señor Alonso Gustavo Campos Calderón.

CUARTO. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, el señor Campos Calderón planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probados los siguientes hechos:

- 1- Que el señor Alonso Gustavo Campos Calderón está inscrito en el régimen de tributación simplificada del Ministerio de Hacienda desde el doce de enero de dos mil siete, como contribuyente de los impuestos de ventas y de renta por un bar y restaurante que opera bajo el nombre comercial Karymar (folio 19).
- 2- Que el nombre comercial KARYMAR LA CUNA DEL SWING se ha utilizado para identificar un local comercial (fotografía identificada como “dylan cumpla 056” contenida en la carpeta “pictures” del disco compacto que consta a folio 202).



- 3- Que la señora Audrey Giovanna Delgado Valverde no tiene patente comercial autorizada a su nombre ante la Municipalidad de San José (folio 220).
- 4- Que la señora Delgado Valverde no ha iniciado actividad comercial identificada con el signo solicitado (afirmaciones en escrito de folios 231 a 235).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 148); así, al considerar que el oponente no logró demostrar un uso anterior del nombre comercial, otorga la prelación a la primera solicitud. Por su parte el apelante alega que la prueba no fue correctamente apreciada, que hubo una cesión del nombre comercial, que la señora Delgado Valverde no explota local comercial en la dirección que indica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que la resolución del Registro ha de ser revocada. Si bien el **a quo** reconoce correctamente que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), el derecho de exclusiva que otorga la propiedad industrial a los titulares de los nombres comerciales proviene del primer uso que de él hagan en el comercio, y, en detrimento de un uso previo, la colisión de solicitudes ha de resolverse de acuerdo a su fecha de presentación, consideró que de la prueba aportada no se podía inferir un uso previo del nombre comercial solicitado por el señor Campos Calderón, por lo que favorece la solicitud de la señora Delgado Valverde por haber sido primera en tiempo. Sin embargo, considera este Tribunal que de la prueba aportada no solamente sí se puede inferir el uso anterior del nombre comercial solicitado por parte del señor Campos Calderón, sino que además del expediente se puede derivar que la señora Delgado Valverde no ha iniciado ningún uso del nombre comercial.



Tal y como se detalló en el considerando primero de hechos probados, a folio 19 del expediente consta como, desde el doce de enero de dos mil siete el señor Campos Calderón se inscribió como contribuyente de los impuestos de renta y venta ante Tributación Directa con la finalidad de explotar un bar y restaurante bajo el nombre KARYMAR, y además se aportan fotografías de la explotación comercial del establecimiento, tomándose en cuenta en especial la indicada en el segundo hecho probado, donde se demuestra el uso del nombre KARYMAR LA CUNA DEL SWING para identificar a un local comercial. El uso que se comprueba por estos medios antes indicados es anterior a la fecha de la solicitud de nombre comercial incoado por la señora Delgado Valverde, y si al hecho de la explotación anterior del nombre comercial demostrada aunamos que tanto de lo certificado por la Municipalidad de San José como del propio dicho de la señora Delgado Valverde se comprueba que ningún uso le ha dado al nombre comercial por ella solicitado, vemos como en aplicación de la norma contenida en el artículo 64 el mejor derecho para registrar este nombre comercial le corresponde al señor Campos Calderón:

“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.”

Entonces, para el caso bajo estudio, la prelación para la obtención del derecho que otorga el registro al nombre comercial solicitado corresponde a quien primero lo ha usado en el comercio, sea el solicitante Campos Calderón, por lo que su recurso ha de declararse con lugar, revocándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alonso Gustavo Campos Calderón en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se declara que el mejor derecho para la obtención del registro del nombre comercial corresponde al solicitante Alonso Gustavo Campos Calderón, y por ende ha de rechazarse la solicitud de la señora Audrey Giovanna Delgado Valverde, la cual colisiona con el derecho del señor Campos Calderón. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.04