



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0169-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca y nombre comercial “LA CASONA DE LALY”

MAURICIO GERARDO BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-4472, 2010-4473, 203110, 203111).

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 674-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rodolfo Alfaro Pineda**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-491-405, en representación de **MAURICIO GERARDO BUSTAMANTE HERNÁNDEZ**, mayor, casado, comerciante, vecino de Santa Ana, San José, con cédula 9-0058-573, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de julio de 2013, el señor Mauricio Gerardo Bustamante Hernández, de calidades indicadas, solicitó la declaratoria de nulidad de la marca “**LA CASONA DE LALY**”, Registro No. **203111** en clase 43 internacional y del nombre comercial “**LA CASONA DE LALY**”, Registro No. **203110** en clase 49 internacional, inscritos a nombre de **José Daniel Cordero**



Cordero.

SEGUNDO. Que conferida la audiencia respectiva, por el citado Registro, se apersona el titular de los distintivos marcarios, oponiéndose a lo pretendido por el accionante.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta por **Mauricio Gerardo Bustamante Hernández.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el Licenciado Alfaro Pineda, en representación del accionante, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados en la resolución impugnada, únicamente advirtiendo que el sustento probatorio de los mismos se encuentra a folios 79 y 78, respectivamente. Asimismo, se agrega como tal el siguiente: **3.-**



Que el señor Mauricio Gerardo Bustamante Hernández es conocido como “Lali” en la comunidad de Escazú y se dedica al negocio de alimentos y bebidas, (Folios 11 y 12)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes: **1.-** Que el accionante, Mauricio Gerardo Bustamante Hernández, sea reconocido con el hipocorístico “Laly” en todo el territorio costarricense. **2.-** Que el hipocorístico “Laly” sea de uso exclusivo del accionante.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad de los signos con Registros Nos. 203110 y 203111, planteada por el señor Mauricio Gerardo Bustamante Hernández, al considerar que en dichos registros se cumplió a cabalidad con los trámites y procedimientos establecidos en la Ley de Marcas para poder ser inscritos, siendo que no existió ninguna oposición en su contra, ni se verifica que dichas marcas violenten lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la indicada Ley. Asimismo, en virtud de que existe un contrato de compraventa del establecimiento comercial, implícitamente se puede determinar el consentimiento del señor Bustamante para la comercialización del establecimiento denominado La Casona de Laly, supuesto contemplado en esa misma norma como eventual excepción. Observa la Autoridad Registral que tampoco existe prueba objetiva alguna que, de manera contundente, logre demostrar que “LALY” sea reconocido en Costa Rica como un hipocorístico con valor comercial, ni que el hecho de existir el nombre comercial y la marca cuya nulidad se solicita, afecte algún derecho a la personalidad, en este caso del gestionante, Mauricio Gerardo Bustamante Hernández. En razón de ello no se logra demostrar la afectación al derecho a la personalidad que protege su inciso f) del artículo 8.

Por su parte, el recurrente expone en sus agravios que, si bien es cierto y tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que impugna, los derechos de la personalidad son extrapatrimoniales, sea que están fuera del comercio humano, excepto los autorizados por ley, como es el caso de los referidos en el artículo 8 inciso f) de la Ley de



Marcas, siempre que haya autorización. Admite que en este caso, efectivamente, existe esa autorización de su parte al titular de la marca y nombre comercial cuya nulidad pretende. Sin embargo, no puede inferirse que con base en ello ese titular pueda para impedirle, mediante una acción judicial, el uso de su hipocorístico. Advierte que sí cedió el uso del término Laly pero no en forma exclusiva, es decir no cedió el derecho de Mauricio Bustamante Hernández a seguir utilizando su nombre afectivo, porque eso es irrenunciable y por lo tanto la solicitud de nulidad es procedente. Alega que no existe disposición alguna en la Ley de Marcas que exija que el hipocorístico de una persona deba ser reconocido como tal en todo el territorio costarricense y además tener un valor comercial, como afirma el Registro. Asimismo, indica que sí existe una afectación a su derecho a la personalidad porque su consentimiento fue para usar la expresión Laly y no para tratar de impedirle, mediante una demanda judicial, que use su designación afectiva. Agrega que las pruebas que aportó no fueron relacionadas en la resolución, toda vez que con las declaraciones juradas se demuestra la existencia del hipocorístico y que la demanda, incoada por el titular de los signos a anular, prueba la afectación a su derecho de la personalidad, ya que si ésta prospera no podría volver a explotar ese nombre afectivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la posibilidad de **anular** el registro de una marca, de oficio o a solicitud de quien tenga un interés legítimo, cuando el signo quebranta



alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)*

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el asunto bajo estudio, como fundamento del pedido de nulidad de la marca y nombre comercial denominados “La Casona de Laly”, alega el accionante la violación al inciso f) del artículo 8 de la Ley de citas, el cual dispone:

*“Artículo 8º- **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:*

(...)

*f) Si el uso del signo **afecta el derecho de la personalidad de un tercero**, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, **el hipocorístico**, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, **salvo si se acredita el consentimiento de esa persona...**” (Agregado el énfasis).*



De las declaraciones expuestas por la parte recurrente en el escrito que da inicio a estas diligencias, se verifica en forma fehaciente que en el año 2009 modificó el nombre de una sociedad para que se llamara La Casona de Lali, S. A., utilizando su hipocorístico, siendo que con esta sociedad asumió la explotación de un establecimiento comercial dedicado a Bar y Restaurante ubicado en Escazú, el cual denominó también con el nombre “**La Casona de Laly**”. Posteriormente, en abril de 2010, traspasó las acciones de esa sociedad junto con el relacionado establecimiento comercial, a favor de los señores Jorge Luis Calderón Jiménez, Jorge Luis Calderón Villalobos y José Daniel Cordero Cordero. Éste último procedió a inscribir la expresión “**La Casona de Laly**” como marca y como nombre comercial. Por ello, alega el apelante que al ser su hipocorístico, tiene derecho a usar esa designación en sus actividades comerciales porque de esa forma se le conoce en su comunidad, Escazú, dado lo cual ambos signos violentan el inciso f) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Respecto de esas afirmaciones, así como de los alegatos esgrimidos ante esta segunda instancia, considera este Tribunal que, si bien es cierto el señor Bustamante Hernández es conocido en su comunidad como Lali, ello no implica que existe algún impedimento para que cualquier individuo lo utilice, toda vez que el hecho de ser su hipocorístico no lo hace dueño absoluto o titular exclusivo de esa expresión, que bien puede ser el apodo o hipocorístico de otras personas.

Aunado a lo anterior, aplicada la norma que fundamentó su pedido a este caso concreto, resulta claro que es inadmisibile un signo que afecte el **derecho de la personalidad de un tercero**, en especial si se trata de su hipocorístico, excepto si se acredita su **consentimiento**. De lo expuesto se evidencia, en primer término, que el accionante no puede ser considerado **un tercero**, toda vez que no ha sido ajeno a este asunto, ya que él mismo manifiesta que cedió sus acciones en la sociedad con razón social “**La Casona de Lali**” y junto con ellas vendió el establecimiento comercial denominado “**La Casona de Laly**”, que operaba dicha empresa.



Adicionalmente, no se ha demostrado que ese hipocorístico sea de uso exclusivo del apelante y que con él sea reconocido en todo el territorio costarricense. Y dado que el propio gestionante admite que con ese contrato sí **dio su autorización** a los adquirentes, y siendo que uno de ellos lo solicitó y obtuvo el registro como marca y nombre comercial, no es admisible su alegato en el sentido que dicha autorización se circunscribe al uso del término Laly pero no en forma exclusiva porque a él le asiste un derecho a la personalidad sobre ese término, el cual, según alega sí puede seguir utilizando por ser su nombre afectivo.

En este sentido, es claro que el señor Bustamante puede seguir usando su hipocorístico y seguirá siendo reconocido con éste en su comunidad, pero no para negocios o establecimientos comerciales, toda vez que, debe recordarse que el registro marcario confiere a su titular un derecho de exclusiva, que le faculta para impedir que otros **utilicen en el comercio** signos idénticos o similares para proteger productos o servicios de la misma naturaleza.

Por las razones expuestas, concluye este Órgano de Alzada que para la inscripción de la marca con Registro No. 203111 y el nombre Comercial No. 203110, ambos denominados “**La Casona de Laly**”, el Registro de la Propiedad Industrial siguió el procedimiento establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, siendo que en ninguno de dichos procesos hubo oposición. En razón de ello no existe motivo alguno para declarar la nulidad.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concuerda con el Registro al rechazar la solicitud de nulidad de la marca con **Registro No. 203111** y el nombre Comercial **No. 203110**, ambos denominados “**La Casona de Laly**”, propiedad de **José Daniel Cordero Cordero**, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Rodolfo Alfaro Pineda**, en representación del accionante **Mauricio Gerardo Bustamante Hernández**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Rodolfo Alfaro Pineda**, en representación del accionante **Mauricio Gerardo Bustamante Hernández**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del cinco de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la solicitud de nulidad de la marca con **Registro No. 203111** y el nombre Comercial **No. 203110**, ambos denominados “**La Casona de Laly**”, propiedad de **José Daniel Cordero Cordero**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90