



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2013-0090-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del nombre comercial “CRISTAL CERVECERÍA” registro número 124707.**

**CERVECERÍA BUCANERO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1997-9002, y 124707)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO N° 726-2013**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y cinco minutos del once de junio del dos mil trece*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Cuba, con domicilio actual en Calle 49 número 2817, esquina 49 A, reparto Kohly, municipio Playa, Ciudad de la Haba 1:300, Cuba, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril del dos mil doce, el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el nombre comercial “**CRISTAL CERVECERÍA**”, inscrito bajo el registro número



**124707**, a favor de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM CO. S.A.**, que protege en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, “un establecimiento dedicado a la fabricación y distribución de cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacies, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines, ubicado en Heredia, en Echeverría Cantón de Flores, San Joaquín de Heredia”.

La representación de la empresa solicitante fundamenta la solicitud de nulidad en los siguientes aspectos: a) Que en la dirección indicada en la inscripción del nombre comercial **CRISTAL CERVECERÍA**, no existe ningún establecimiento comercial o fabril distinguido con dicho nombre. B) Que la empresa Florida Ice And Farm Company S.A., ha incurrido en la premisa del artículo 67 de la Ley de Marcas, ya que el establecimiento comercial para el cual se registró el nombre comercial **CRISTAL CERVECERÍA**, no existe ni opera en el comercio y por lo tanto, no lleva a cabo el giro comercial indicado en el registro de dicho nombre comercial.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las ocho horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad por extinción del establecimiento comercial del nombre comercial **CRISTAL CERVECERÍA**, inscrito bajo el registro número **124707** interpuesta por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **CERVECERÍA EL BUCANERO S.A.**

**TERCERO.** Por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre del dos mil doce, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **CERVECERÍA EL BUCANERO S.A.**, impugnó, mediante recurso de revocatoria y apelación en subsidio, la resolución supra citada, y el Registro indicado, en resolución dictada a las diez horas, siete minutos, treinta y dos segundos del diez de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.



**CUARTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de empresa **FLORIDA ICE AND FARM CO. S.A**, el nombre comercial **“CRISTAL CERVECERÍA”**, bajo el registro número **124707**, desde el 8 de abril del 2002, el que protege y distingue en clase 49 de la Clasificación Internacional, “un establecimiento dedicado a la fabricación y distribución de cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines, ubicado en Heredia, en Echeverría Cantón de Flores, San Joaquín de Heredia”. (Ver folios 94 a 96).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad por extinción del establecimiento comercial del nombre comercial **“CRISTAL CERVECERÍA”**, inscrito bajo el registro número **124707**,



interpuesta por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de representante de la empresa **CERVECERÍA EL BUCANERO S.A.**, porque no se comprobó que existiera contravención alguna con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de apelación, visible a folio 65, que discrepa del fundamento de rechazo de la acción de nulidad, por cuanto la misma es planteada con base en la existencia del establecimiento comercial o empresa que se distingue con el nombre comercial inscrito. Que en este caso sí procede la acción de nulidad en contra del registro No. 124707, pero no por las razones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sino por un requisito solo aplicable a los registros de nombres comerciales, como es la efectiva existencia de una empresa o establecimiento mercantil que actúe bajo dicho nombre. Por otro lado los artículos 64 y 67 (segundo párrafo) establece como requisito de la validez y existencia del registro de un nombre comercial, que el establecimiento comercial exista. En este caso la Ley de Marcas expresamente establece como requisito para la existencia y validez del registro la efectiva existencia de una empresa o establecimiento que se distinga con el nombre comercial, lo cual se ha probado, no sucede en este caso. Por lo que solicita se revoque la resolución dictada a las 8:06:34 horas del 25 de octubre del 2012 y se declare la nulidad del registro del nombre comercial.

Considera necesario este Tribunal, antes de resolver el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente, analizar las figuras de nulidad y cancelación, por las razones que se expondrán más adelante.

**CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD y CANCELACIÓN.** 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 2 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 empresa en el tráfico mercantil, permitiéndole al público que la 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.*” (Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 3<sup>era</sup> edición actualizada, corregida y aumentada, 2008, pág. 471.**)

Por ende, el régimen y trámites para el registro, modificación y anulación de un 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, N° 7978, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para las marcas al 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 su actividad mercantil, ateniéndose, eso sí, los nombres comerciales a lo que dispone el artículo 65 de la citada 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.”; y teniendo claro que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio...”, artículo 64 de la Ley de Marcas.*

La citada Ley de Marcas establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales, se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 como se dijo ut supra regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley, cuyos efectos son originarios al registro de los signos, y los artículos 38 y 39, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca, o bien, por falta de uso de la misma, cuyos efectos se dan por una causa sobrevenida, debiendo entenderse con posterioridad a la inscripción del signo.

La cancelación, por su parte, procede en tres supuestos específicos; cuando el titular haya provocado o tolerado que su marca se convierta en nombre genérico, para lo cual la propia ley establece los presupuestos por lo que se considera una marca genérica; cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación; y por último, cuando el propio titular renuncia al registro de la marca. Para ejercer la acción de cancelación no hay plazo, la ley únicamente especifica en el segundo supuesto de cancelación por falta de uso de la marca que: *"El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca"*.

Debe tenerse en cuenta, que la figura de la cancelación por falta de uso de una marca, y en este caso concreto la cancelación de un nombre comercial por extinción de la empresa o establecimiento que lo usa, se encuentran reguladas, la primera, en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estableciendo: *“... que el Registro de Propiedad Industrial*



*procederá a la cancelación del registro, cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, sin embargo cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación...*". Y la segunda, regulada por el artículo 64 de la Ley de Marcas, el cual establece que "... 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.

**QUINTO.** Hechas las precisiones anteriores, resulta importante resaltar, que del contenido de la solicitud presentada por la representación de la sociedad solicitante, se desprende a folio 3 y 21, que el proceso planteado es la nulidad del nombre comercial **CRISTAL CERVECERÍA**, inscrito bajo el registro **124707**, cuya normativa aplicable conforme las consideraciones expuestas líneas atrás, es el numeral 37, relacionado éste con lo que prescribe el numeral 68, ambos de la Ley de Marcas, concordando esa normativa al artículos 65 ibídem, por tratarse de la figura de un nombre comercial y no, como en una forma equívoca lo fundamentó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, con base en los artículos 7 y 8 de ley mencionada, que se refieren a las prohibiciones intrínsecas y extrínsecas para la inscripción de marcas. Este Tribunal entiende que por la aplicación del artículo 68 dicho, es probable que fuera la razón de indicar esa normativa, pero lo correcto es la citada por este Tribunal, aunque las causales estén establecidas en los citados artículos 7 y 8.

De ahí, que este tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, cuando señala que: "*no se evidencia que en la inscripción del nombre comercial Cristal Cervecería, se haya transgredido la normativa de las prohibiciones de inscripción de signos que sean inadmisibles por razones intrínsecas (...) o bien porque haya transgredido derechos de terceros (...)*", siendo, que el nombre comercial "**CRISTAL CERVECERÍA**", que se pretende su nulidad, no transgrede la normativa



establecida en el numeral 65 de la Ley de Marcas.

En cuanto al agravio del apelante que si procede “(...) *la acción de nulidad en contra del registro No. 124707, pero no por las razones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sino por un requisito solo aplicable a los registros de Nombres Comerciales, como es la efectiva existencia de una empresa o establecimiento mercantil que actúe bajo dicho nombre (...). En este caso la Ley de Marcas expresamente establece como requisito para la existencia de una empresa o establecimiento que se distinga con el Nombre Comercial, lo cual se ha probado no sucede en este caso.*”.

Debe aclarar este Tribunal, que en el presente caso estamos en presencia de un proceso de nulidad, tal y como se expresó anteriormente, por consiguiente, no se violentó el artículo 65 de la Ley de rito, y en razón de ello, debe quedar claro que la inexistencia del establecimiento mercantil no es una causa de nulidad del registro que nos ocupa, sino más bien una causa de cancelación, ello, conforme lo establece el artículo 64, ya citado. Además, cabe indicar, que en el presente asunto estamos frente a un proceso de nulidad, tal y como fue planteado por la parte y resuelto por el Registro, y no ante una cancelación por extinción del establecimiento comercial, razón por la cual resulta improcedente ahondar más sobre el agravio del recurrente en ese sentido, por lo cual no se acoge el mismo (ver al efecto solicitud a folios 4,5 y 6, contestación a prevención a folio 21).

En razón de las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, manteniéndose el registro número **124707**, correspondiente al nombre comercial “**CRISTAL CERVECERÍA**”.





**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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, manteniéndose el registro número **124707**, correspondiente al nombre comercial “**CRISTAL CERVECERÍA**”. 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.-**

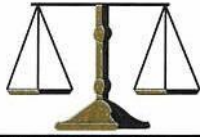
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*



## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO**

**TG: Inscripción del nombre comercial**

**TNR: 00.42.90.**