



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0167-TRA-PI



Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “ Los Cielos ”

3-101-516640, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2007-3826/ 180147)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 0765-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **3-101-516640, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-516640, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:01:46 horas del 3 de febrero de 2016.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de mayo de 2015, la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en la condición indicada, presentó acción de cancelación por falta de uso del nombre comercial con registro **180147**, inscrita a favor de **LOS NUEVOS MERIDIANOS S.A.**



**SEGUNDO.** Una vez que se dio traslado de la solicitud de cancelación del signo a la empresa titular, se apersonó la licenciada **Milena Picado Ortega** en representación de **LOS NUEVOS MERIDIANOS (NM) S.A.**, mediante escrito presentado el 7 de agosto de 2015.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 15:01:46 horas del 3 de febrero de 2016, rechazó la acción de cancelación presentada.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Reuben Hatounian** interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera como hechos de tal naturaleza, que resultan de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **Los Nuevos Meridianos S.A.**, en clase 49, el nombre comercial **“LOS CIELOS (diseño)”**, registro número **180147**, vigente desde el 29 de setiembre del 2008, para proteger y distinguir: “Un establecimiento mercantil en que se realizarán actividades de servicios inmobiliarios, bienes raíces en general, turísticas, hoteleras, de comunicación, de producción de papel y ropa, de distribución y tratamiento de aguas, de esparcimiento, de educación y actividades deportivas. Ubicado en Matapalo Aguirre, provincia de Puntarenas (folios 17 y 18 de Legajo de apelación).



2.- El 26 de marzo de 2015, la empresa **3-101-516640, S.A.** presentó solicitud de inscripción del signo BAHIA DE LOS CIELOS COSTA ELENA GUANACASTE (DISEÑO), como nombre comercial y como marcas en clases 36 y 43, que se tramitan bajo los expedientes 2015-2925, 2015- 2928 y 2015-2927, respectivamente (folios 12 a 16 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no ha quedado



debidamente demostrado que el nombre comercial “ Los Cielos ”, registro número 180147, haya tenido un uso real y efectivo en el comercio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 40 y 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE:** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de cancelación del nombre comercial “*LOS CIELOS (diseño)*”, registro **180147**, basándose en que su titular aportó prueba objetiva suficiente que demuestra su uso real y efectivo.

Inconforme con lo resuelto, la **licenciada Reuben Hatounian** en representación de la empresa **3-101-516640, S.A.**, recurrió la resolución final manifestando como agravios los siguientes: 1.- Lo primordial para que un nombre comercial que protege un establecimiento esté en uso es, por definición, que esté abierto al público. Agrega que este uso debe producirse durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, en este caso en junio de 2010. 2.- Afirma que, al resolver este asunto el Registro no tomó en cuenta que la carga de la prueba -respecto del uso del signo- recaerá sobre la parte que alega dicho uso, sea su titular, tal y como lo indicó el Tribunal en el voto n.- 333-2007. 3.- Asimismo, la recurrente manifiesta que, tal como se afirmó en el Voto No. 574-2014, tampoco se tomó en cuenta que ese uso debe realizarse en la cantidad y modo que corresponde y que se debe demostrar, en forma fehaciente, que la marca ha tenido un uso considerable en el mercado. 4.- Adicionalmente el apelante cuestiona la



prueba aportada por el titular y refuta esos documentos uno a uno alegando que presentan inconvenientes y no demuestran el uso del signo mediante un establecimiento comercial denominado Los Cielos, que haya estado abierto al público en los últimos cinco años y que no ha habido un solo consumidor que haya disfrutado los servicios de hotelería, turísticos o de educación en dicho lugar. Agrega que el trámite de autorizaciones ante instituciones no demuestra el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca** en representación de la empresa titular **LOS NUEVOS MERIDIANOS S.A.**, se apersonó a contestar la audiencia concedida por este Tribunal a las partes manifestando que la solicitud presentada en contra de su signo demuestra la mala fe de la parte accionante. Afirma que su representada en conjunto con las compañías: Montaña del Mar Los Meridianos (MMM) S. A., Los Meridianos del Mar (MM) S. A., Los Cielos East LLC, 3-102-634248 SRL, Planilla Los Cielos de Meridianos (PLCM) S., forman parte de un mismo grupo de interés que administra el Proyecto Los Cielos. Está administrado y en uso por el mismo grupo de personas. Es un proyecto de gran envergadura, reconocido por los vecinos de Savegre, que en su primera etapa contempla la construcción de un condominio para la venta de residencias y villas de lujo, centro para adultos mayores, turismo y conservación ambiental, hoteles, un gran corredor biológico, bosques secundarios y primarios, entre otras cosas. Indica que la crisis inmobiliaria a la que estuvo sometido el país, principalmente el sector costero afectó el proyecto. Dice el proyecto Los Cielos es conocido en la zona y eso lo sabe la accionante que tiene una clara intención de apropiarse de la inversión realizada para promoverlo. Sin embargo, el exceso de trámites, la falta de coordinación inter-institucional y otros aspectos han afectado el desarrollo normal del Proyecto Los Cielos y a pesar de que se cuenta con permisos ambientales formalmente autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para el desarrollo de su primera etapa, el atraso de la Municipalidad para contar con un Plan Regulador de la zona ha impedido continuar con los trámites correspondientes. No obstante, se continúa dando mantenimiento al proyecto: tramitando permisos y concesiones, contratando personal y otro tipo de servicios con terceros, haciendo deslindes y amojonamientos, colocando signos externos como señales verticales y



promoviéndolo mediante otras acciones, tales como el sitio web, que prueban el uso del signo, para lo que se ha invertido una cantidad importante de dinero, recursos y tiempo. Afirma la representación de la titular que esta actividad ha causado que la marca LOS CIELOS (diseño) sea reconocida por turistas, pobladores, visitantes, agentes de bienes raíces y autoridades municipales y administrativas de la zona (Municipalidad de Aguirre, ACOFAC, Ministerio de Salud, etc.) y prueba la inversión en publicidad necesaria para el posicionamiento de la marca, así como la localización clara y pública del proyecto. La titular del signo solicita se rechace en todos sus extremos el recurso de apelación en contra de la resolución que denegó la acción de cancelación por falta de uso de su registro, presentado por la empresa 3-101-516640, S.A.

**CUARTO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) establece la **obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio**, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan registrarla y aprovechar de mejor forma el signo.

De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores. En caso contrario, si el signo **no fuera usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley, el cual en lo que interesa establece:

**“Artículo 39°- Cancelación del registro por falta de uso de la marca.** A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca [...]



[...] 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 [...]"

Nótese que la cancelación por este motivo se puede solicitar únicamente cuando hayan transcurrido cinco años de haber sido concedido el signo y la falta de uso de ésta debe haberse producido dentro de los cinco años anteriores a la acción de cancelación. Adicionalmente, cuando ese uso se inicie después de cinco años de haber sido concedida, solo impide su cancelación, la demostración de haberla usado al menos tres meses antes de la presentación de la solicitud de cancelación.

Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa en este expediente, se puede concluir que en razón de que el signo con el **registro No. 180147** se inscribió el 29 de setiembre de 2008, el pedido de cancelación podía solicitarse hasta después del 29 de setiembre de 2013, lo cual se cumple en este caso, toda vez que el pedido de cancelación fue presentado el 8 de mayo de 2015. Además, para que prospere la solicitud de cancelación, debe demostrarse que su titular la usó al menos tres meses antes de esta solicitud, es decir antes del 8 de febrero de 2015 en caso de que hayan transcurrido 5 años sin usar dicha signo.

Asimismo, puede concederse la cancelación por este motivo si **no se demuestra el uso del nombre comercial dentro de los cinco años anteriores** a esa solicitud de cancelación y en este caso, advirtiendo que la solicitud de cancelación se presentó el 8 de mayo de 2015 **debe demostrarse su uso dentro del período** comprendido entre **el 8 de mayo de 2010 al 8 de mayo de 2015**.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe



ese uso real y efectivo. De este modo, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haberse generado con anterioridad al inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.**

Ahora bien, con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la ley de cita, en su **artículo 40** dispone:

**“Artículo 40.- Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan [...]”

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este órgano de alzada, entre otros resulta importante destacar los **votos Nos. 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre del 2007** y el **1139-2009**, dictado a las **8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**. Este último en lo que interesa indica:

“[...]se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. **Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su



titular, licenciataria u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

[...] El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

[...] Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo.

En reiterada jurisprudencia de este Tribunal se ha indicado que en estos casos la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro marcario. Si el titular de la marca no prueba el uso efectivo, regular y constante atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios que distingue la marca objeto de cancelación será cancelada (ver en este sentido voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009).

Asimismo, el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “*Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica.*” (cursiva no es del original). En este sentido, queda claro que es competencia del juzgador apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que



requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas, sino además, valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apeguándose para ello al bloque de legalidad.

Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, este Tribunal considera como prueba, aquella que se ajusta a lo dispuesto por los artículos 294 a 296 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el artículo 42 de la Ley de Marcas. Ahora bien, en este sentido de la documentación aportada por la representación de Los Nuevos Meridianos (NM) S.A. en defensa de su signo (visible en folios 40 a 81 y 87 a 90 del expediente principal), con carácter de prueba se destaca la siguiente:

- 1.- Certificación emitida por notario público el 7 de agosto de 2015 de la página web LOS CIELOS y marketing digital de la empresa Los Nuevos Meridianos S.A. (folios 56 a 60 del expediente principal).
- 2.- Copia certificada de la Resolución No 2017-2012-SETENA, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía el 31 de julio de 2012 en donde se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo Urbanístico Los Cielos, con una vigencia de dos años para el inicio de las obras (folios 62 a 67 del expediente principal).
- 3.- Copia certificada de la Resolución CO-0107-2015, emitida por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía el 6 de mayo de 2015 en donde se hace constar la concesión de aprovechamiento del pozo DM-139 otorgada a Los Nuevos Meridianos S. A. en el distrito Savegre, del cantón de Aguirre de Puntarenas, (folio 68 del expediente principal).
- 4.- Copia certificada de la Resolución No 916-2010-SETENA, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía el 12 de mayo de 2010 en donde se aprueba el proyecto de aprovechamiento de pozo DM-139 presentado por Los Nuevos Meridianos S. A. y le otorga viabilidad ambiental, con una vigencia de dos años para el inicio de las obras (folios 69 a 72 del expediente principal).



- 5.- Cinco copias certificadas ilegibles y borrosas de facturas a nombre de la empresa NOVAGRAF COMUNICACIÓN S.A. (folios 73 a 77 del expediente principal).
- 6.- Declaración jurada de Carlos Roberto Robles Alvarado en representación de la empresa NAICO REAL ESTATE, S.A., emitida el 26 de agosto de 2015, en donde afirma que su representada ha brindado servicios de corretaje de bienes raíces a LOS NUEVOS MERIDIANOS (NM) S.A. (folio 87 del expediente principal).
- 7.- Declaración jurada de Ramón Ramírez Cañas en representación de la empresa DEHC, S.A., emitida el 31 de agosto de 2015, en donde afirma que su representada ha brindado servicios de consultoría en temas de topografía e ingeniería a LOS NUEVOS MERIDIANOS (NM) S.A. (folio 88 del expediente principal).
- 8.- Declaración jurada de Ligia María de los Ángeles Flores Guevara en representación de la empresa CONSULTORA DE PROYECTOS TURÍSTICOS ZMT, S.A., emitida el 31 de agosto de 2015, en donde afirma que su representada ha brindado servicios, entre otros, de consultoría en temas administrativos, de zona marítimo terrestre, concesiones, amojonamiento a LOS NUEVOS MERIDIANOS (NM) S.A. (folio 89 del expediente principal).

Respecto de la documentación en general aportada por la titular marcara, el Registro de la Propiedad Industrial determinó:

“[...]Pese a que parte de la prueba que se adjunta, no podría ser tomada en consideración por carecer de la certificación correspondiente, es muy importante tomar en cuenta que toda se refiere a la marca “LOS CIELOS”, propiedad de la empresa LOS NUEVOS MERIDIANOS, S.A., pese a lo anterior esta instancia debe tomar en consideración que la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto inmobiliario de una envergadura como el de análisis conlleva una serie de trámites y requisitos que en ocasiones retrasan el desarrollo y la comercialización al efecto, distinto en el caso de signos que por la naturaleza de los productos, servicios o giros comerciales que protegen, no requieren de



tramites tan complejos ni permisos que en ocasiones retrasan los desarrollos como el que protege el signo de análisis.

[...]En este caso, la empresa Los Nuevos Meridianos S.A, ha cumplido a lo largo del tiempo de inscripción del signo con la identificación del Proyecto que desea realizar con el nombre comercial “LOS CIELOS” (Diseño), tal hecho se demuestra a través de la gestión de permisos, la contratación de personal para el proyecto y una ubicación en internet con la información necesaria para entrar a conocer sobre las inversiones y el plan por realizar...” (folios 100 – 101 del expediente principal).

Y en este sentido, el Registro citado consideró que resulta prueba suficiente para demostrar que el nombre comercial está siendo utilizado, los permisos obtenidos en instituciones públicas como SETENA mediante las resoluciones **número 2017-2012-SETENA** de 31 de julio de 2012, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo Urbanístico Los Cielos y la número **916-2010-SETENA** de 12 de mayo de 2010, que otorga viabilidad ambiental al proyecto de aprovechamiento de pozo DM-139. Así como del MINAE, resolución **No. CO-0107-2015** de 6 de mayo de 2015 que concede el aprovechamiento del pozo DM-139.

Una vez examinada la prueba aportada, de acuerdo a lo expresado líneas atrás, se observa además, que la única que resulta útil en este caso es la generada con anterioridad al inicio de la acción de cancelación, esto es: **dentro del período comprendido entre el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2015.** Y según se dijo, además de conformidad con el artículo 39, párrafo tercero, en caso de que el uso del signo se inicie después de cinco años de la concesión, para que prospere esta acción debe demostrarse su uso tres meses antes de iniciada esta acción, es decir hasta antes del 8 de febrero de 2015. En ese sentido, en el presente caso, habría que descartar la certificación de la página web LOS CIELOS y marketing digital de la empresa Los Nuevos Meridianos S.A., que fue emitida el 7 de agosto de 2015, cuando ya estaba presentada la solicitud de cancelación que se conoce ahora en esta instancia.



Por otra parte, las copias certificadas de facturas a nombre de la empresa NOVAGRAF COMUNICACIÓN S.A., además de ilegibles, no se pueden relacionar directamente con el signo cuya cancelación se propone y en razón de ello no resultan de utilidad en este caso.

En razón de lo anterior, la única prueba en que se basa el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la cancelación del signo son las **resoluciones No 2017-2012-SETENA** del 31 de julio de 2012, **CO-0107-2015** del 6 de mayo de 2015, y la **No 916-2010-SETENA** del 12 de mayo de 2010. Habría que descartar también la CO-0107-2015 porque está dentro de los tres meses previos a la presentación de la acción de cancelación. En los documentos citados se le dan a esas autorizaciones una vigencia de dos años para el inicio de las obras y no se ha demostrado por ningún medio que estas obras hayan iniciado.

Por último, en relación con las declaraciones juradas de los señores: Carlos Roberto Robles Alvarado, Ramón Ramírez Cañas y Ligia María de los Ángeles Flores Guevara, en representación de las empresas NAICO REAL ESTATE, S. A., DEHC, S.A. y CONSULTORA DE PROYECTOS TURÍSTICOS ZMT, S.A., deben descartarse porque fueron emitidas en agosto del año 2015, solamente demuestran que han prestado sus servicios a LOS NUEVOS MERIDIANOS (NM) S.A., pero no directamente en relación con el signo objeto de estas diligencias.

De este modo, logra concluir este Tribunal que a la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación por falta de uso, es decir **al 8 de mayo de 2015**, no se ha demostrado que haya estado funcionando empresa o establecimiento comercial alguno, abierto al público, en donde se utilice el nombre comercial con registro No. 180147, tomando en cuenta que éste protege: *“un establecimiento mercantil en que se realizarán actividades de servicios inmobiliarios, bienes raíces en general, turísticas, hoteleras, de comunicación, de producción de papel y ropa, de distribución y tratamiento de aguas, de esparcimiento, de educación y actividades deportivas”*, y por ello se admiten todos y cada uno de los agravios presentados por la apelante,



toda vez que la prueba agregada al expediente no demuestra el uso real y efectivo del nombre comercial por parte de su titular .

Por el contrario, no resultan de recibo las manifestaciones de la representación de la empresa titular del nombre comercial, ya que no ha logrado *demostrar mala fe de la parte accionante*, o una *clara intención de apropiarse de la inversión realizada* por Los Nuevos Meridianos (NM), S.A. para promoverlo. Tampoco aporta la titular marcaría documento alguno que evidencie que el Proyecto Los Cielos goce de reconocimiento por parte de los vecinos, turistas, visitantes, agentes de bienes raíces y autoridades municipales y administrativas de la zona. Se reitera, los elementos probatorios aportados al efecto no fueron elaborados dentro del período de tiempo que exige la Ley de Marcas, o simplemente no demuestran el uso del signo que se pretende cancelar, ni acreditan que se haya hecho una inversión en dinero, recursos y tiempo, o que se haya dado una importante publicidad encaminada a su promoción y posicionamiento en el mercado. Contrario a lo resuelto por el Registro, considera este Tribunal que los permisos ambientales formalmente autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la autorización para aprovechamiento de un pozo de agua, por parte del MINAE, no constituyen prueba idónea que logre acreditar que la titular ha utilizado el signo y que por razones externas a ella no se haya podido concretar este proyecto.

De este modo, concluye este Órgano de Alzada que hubo un problema en la apreciación de la prueba por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ya que casi toda la aportada por la titular se encuentra fuera del plazo de interés, exigido en la Ley de Marcas, sólo existen dentro de este plazo dos resoluciones que no demuestran el uso del nombre comercial y aunque, si bien es cierto, poner en marcha un proyecto inmobiliario no resulta una tarea fácil, el funcionamiento del establecimiento comercial como tal, es un asunto distinto y con ello se evidenciaría el uso del signo, que en este caso es un nombre comercial y de conformidad con la definición dada en el artículo 2 de La ley de Marcas es: *“Un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*. Y este hecho es precisamente lo que no se demostró en este expediente, ya que con solo la aprobación del estudio de viabilidad



ambiental del proyecto (que además está vencido), no se acredita que éste haya iniciado y esté funcionando.

Así las cosas, una vez valorada en forma integral toda la prueba que consta en este expediente, advierte este Tribunal que ha existido una incorrecta valoración de ésta por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ya que los documentos aportados no constituyen prueba idónea que demuestre que, de previo a la fecha de interposición de la acción de cancelación del nombre



comercial “**Los Cielos**” dentro del período comprendido entre **el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2015**, haya sido usado en el comercio costarricense y por ello no resultan de recibo los argumentos de la representación de Los Nuevos Meridianos (NM) S. A.

Tampoco se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material, apuntados en los **Votos Nos. 333-2007 y 1139-2009 de cita**, porque no se ha logrado demostrar en este expediente que el signo comercial es usado por su titular o por otras empresas que aquélla haya autorizado para ello, en consecuencia, no es posible para esta Autoridad reconocer un uso real y efectivo y que



se haya efectuado en la forma en que fue registrado el nombre comercial “**Los Cielos**”.

De conformidad con las anteriores consideraciones, citas normativas y jurisprudencia citadas, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **3-101-516640, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:01:46 horas del 3 de febrero de 2016, la cual se revoca de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas.



**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **3-101-516640, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:01:46 horas del 3 de febrero de 2016, la cual se revoca para que se ordene la cancelación por falta de uso del nombre comercial “



**Los Cielos**”, registro **180147**. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*