

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0606-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial



BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-8762)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0188-2018


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Luz María López Baez**, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0398-0027, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-424029, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:31 horas del 23 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre del 2017, por la señora **Luz María López Baez**, en la condición antes indicada, solicitó



el registro del nombre comercial , para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a reclutamiento, capacitación pago de planillas y otros servicios relacionados con apoyo a los departamentos de recursos humanos de diferentes empresas*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 08:20:26 horas del 14 de setiembre de 2017, le previene a la apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanarlas dentro del plazo de treinta días establecido por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2017, la solicitante subsana lo requerido, presentando un nuevo logo al introducirle el término



“KASA”

TERCERO. Que mediante resolución dictada las 09:38:31 horas del 23 de octubre de 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... ***POR TANTO*** Con base en las razones expuestas ... ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2017, la señora **Luz María López Baez**, apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representante de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, solicita la inscripción del



nombre comercial , para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a reclutamiento, capacitación pago de planillas y otros servicios relacionados con apoyo a los departamentos de recursos humanos de diferentes empresas”*.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial



solicitado , al estar conformado por elementos denominativos y figurativos, resultando ser genéricos y no poseer distintividad respecto al giro comercial pretendido, de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978.

Por su parte, la apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, manifiesta en sus agravios que el Registro de la Propiedad Industrial ha realizado una interpretación errónea del artículo 11 de la Ley de Marcas, por cuanto **“KASA”** es un elemento que por error no se incorporó en el signo propuesto, y forma parte de la denominación social, que al incluirse en el nombre comercial propuesto, es el distintivo para poder convertir el signo solicitado en un derecho marcario. El término **“KASA”** es un nombre de fantasía y es el elemento distintivo que hace al nombre comercial pretendido que se diferencie, de las empresas de la competencia como de los servicios que se brindan.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, puede observarse que la apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, solicitó la



inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a reclutamiento, capacitación pago de planillas y otros servicios relacionados con apoyo a los departamentos de recursos humanos de diferentes empresas*”, y mediante auto de prevención de las 08:20:26 horas del 14 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le previno las objeciones de fondo para admitir la inscripción del signo solicitado y en virtud de ello, a folio 16 del expediente principal, presenta la modificación



del diseño, para que en adelante sea , vemos entonces que, dicha modificación no se acoge por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho artículo indica en lo que interesa:

*“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección **si implica un cambio esencial en la marca [...]**”*

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de un signo no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en este, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: “(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.”

De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, dispone que el nombre comercial es definido como:

“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

“... Artículo 65-Nombres comerciales inadmisibles. 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 ...”.

De lo anterior se desprende, a criterio de este Tribunal que la modificación solicitada por la apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra,



en virtud que la apelante está modificando el signo originalmente solicitado, sea



, a , lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en



cuanto al nombre comercial solicitado , sin necesidad de desmembrarlo, se trata de una expresión formada de elementos figurativos, términos genéricos y de uso común que se pueden utilizar dentro del comercio, que identifica un establecimiento que ofrece servicios de reclutamiento y selección de personal, y que son parte de los servicios relacionados con recursos humano, por lo que no agregan ninguna aptitud distintiva al signo solicitado. Motivo por el cual la señora **Luz María López Baez**, apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, que pretende registrar dicho nombre comercial no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por los competidores dedicados a esa actividad comercial. Siendo que el signo en su conjunto no resulta apto para distinguir el giro comercial al que se dedicará el establecimiento comercial.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado



, carece de distintividad, y la falta de ese requisito hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos

signos que tienen esta característica dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique esa peculiaridad deseada: “**capaz de distinguir**”, cualidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un “Signo denominativo o mixto que **identifica** [...] una empresa o establecimiento comercial determinado”.

Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad diferenciadora, este Tribunal encuentra procedente declarar **sin lugar** el **recurso de apelación** interpuesto por la señora **Luz María López Baez**, apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:31 horas del 23 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud



de inscripción del nombre comercial, con fundamento en los artículos 2, 11 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Luz María López Baez**, apoderada generalísima de la empresa **BUSQUEDA EFECTIVA DE PERSONAL KASA S.A.**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:31 horas del 23 de octubre



de 2017, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial . 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10

NOMBRES COMERCIALES

TE. NOMBRES COMERCIALES

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.42.22