

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0080-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

LEONOR GABRIELA CASTRO HERNÁNDEZ, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8863)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0463-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y dos minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el Recurso de apelación interpuesto por el abogado Max Alonso Víquez García, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad 3-0983-0435, en su condición de apoderado especial de la señora Leonor Gabriela Castro Hernández, empresaria, vecina de Moravia, titular de la cédula de identidad 1-0788-0607, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 8:10:54 horas del 19 de diciembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 25 setiembre del 2019, la señora Leonor Gabriela Castro Hernández, de calidades citadas, presentó solicitud de



inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial, propiedad de la solicitante, dedicado a: Las actividades de: trámites de Visas tanto para costarricenses como para otras nacionales, especialmente de Centroamérica, autorizaciones electrónicas, servicios para ciudadanos americanos, servicios turísticos, programación de citas para pasaportes, programación de citas para residencias, plataformas de pagos, depósitos y retiros, emisión de certificaciones de Registro Nacional y Civil, creación de usuario de Sicere (orden patronal), redacciones de documentos, copias, Servicios de conectividad (Financieros), Servicios de Migración (Visas), Servicios turísticos (Asesoría taller y servicios), ubicado en San José, Moravia, San Vicente, 50 metros sur de la Municipalidad, Plaza don Alfredo, de lado derecho, local de Visas al Mundo”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 8:10:54 horas del 19 de diciembre de 2019, rechazó la solicitud del nombre comercial por infringir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Max Alonso Víquez García, en representación de la señora Leonor Gabriela Castro Hernández, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el signo solicitado VISAS AL MUNDO, es para proteger un nombre comercial y no una marca contrario al análisis realizado por parte del registrador, todas las actividades indicadas en la solicitud efectivamente se desarrollan en el negocio descrito, por tratarse de un nombre comercial la posibilidad de confusión en el consumidor no aplica; además solicita el apelante se modifique la solicitud inicial, para que no se haga reserva de la palabra “Visas”, aportando el respectivo comprobante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD Y REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el nombre comercial se define como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

De igual forma el artículo 65 de la Ley de Marcas 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”.

Por otra parte, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:

(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Además, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de este tipo de signo al decir:

-
- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;
 - 2) La función de captación de clientela;
 - 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y
 - 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, M. (2016) El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265]

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

- 1.- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- 2.- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción; y para

el caso que nos ocupa observamos que la denominación propuesta , para distinguir un establecimiento comercial dedicado a las actividades de: trámites de visas tanto para costarricenses como para otras nacionales, especialmente de Centroamérica, autorizaciones electrónicas, servicios para ciudadanos americanos, servicios turísticos, programación de citas para pasaportes, programación de citas para residencias, plataformas de pagos, depósitos y retiros, emisión de certificaciones de Registro Nacional y Civil, creación de usuario de Sicere (orden patronal), redacciones de documentos, copias, Servicios de conectividad (financieros), Servicios de Migración (visas), servicios turísticos (asesoría taller y servicios), ubicado en San José, Moravia, San Vicente, 50 metros sur de la Municipalidad, Plaza don Alfredo, de lado derecho, local de Visas al Mundo; se compone por los vocablos **VISAS-AL-MUNDO**, perfectamente identificables por el

consumidor y relacionados específicamente con trámites concernientes a visas, reforzando lo antes dicho por el diseño que lo acompaña, ocasionando en el consumidor confusión respecto del resto de servicios pretendidos, en razón de ello considera este Tribunal que al contener el nombre comercial solicitado las expresiones **VISAS-AL-MUNDO**, es descriptivo del servicio a ofrecer relacionado con el trámites de visas, además la expresión aludida trata de un término genérico, el cual no puede ser monopolizado como distintivo por un solo competidor, dejando a los demás comerciantes desprovistos de poder ponerlos en uso en signos de su propiedad como elementos secundarios, recordemos que los vocablos genéricos solo pueden ser utilizados como complementos, ya que estos no proporcionan la distintividad requerida, o sea, que su utilización debe ser complementada con otra partícula que le otorgue dicho atributo para poder existir registralmente.

Es importante indicar al recurrente que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, ya que esta debe ser apreciada con relación a sus funciones principales antes citadas (identificadora y diferenciadora), como bien lo realizó el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto al alegato expuesto por el apelante en cuanto a la modificación inicial de la solicitud, para que no se haga reserva de la palabra “visas”, considera este Tribunal que no puede admitirse dicha modificación por ser un cambio esencial en la marca, como bien lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial; y de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral; y conforme con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca

o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Max Alonso Víquez García, en representación de la señora Leonor Gabriela Castro Hernández, en contra de la resolución impugnada; con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Max Alonso Víquez García, en representación de la señora Leonor Gabriela Castro Hernández, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:10:54 horas del 19 de diciembre de 2019, la que en este acto **se confirma**



denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial , que distingue: “Un establecimiento comercial, propiedad de la solicitante, dedicado a: Las actividades de: trámites de Visas tanto para costarricenses como para otras nacionales, especialmente de Centroamérica, autorizaciones electrónicas, servicios para ciudadanos americanos, servicios turísticos, programación de citas para pasaportes, programación de citas para residencias, plataformas de pagos, depósitos y retiros, emisión de certificaciones de Registro Nacional y Civil, creación de usuario de Sicere (orden patronal), redacciones de documentos, copias, Servicios de conectividad (Financieros), Servicios de Migración (Visas), Servicios turísticos (Asesoría taller y servicios), ubicado en San José, Moravia, San Vicente, 50 metros sur de la Municipalidad, Plaza don Alfredo, de lado derecho, local de

Visas al Mundo”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

eu/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG. MARCAS INADMISIBLES
TG. TIPOS DE MARCAS
TNR. 00.43.89
TNR. 00.60.55