



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2009-0213-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial “FERIA COSTA RICA”.**

**FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen Nº 8153-08)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1044-209***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de España, con domicilio en Avenida de las Ferias, s/n 46035, Valencia España, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, diez segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de agosto del dos mil ocho, por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó al Registro la inscripción del nombre comercial **“FERIA COSTA RICA”**, para proteger y distinguir un establecimiento



comercial dedicado a centro de eventos o recinto ferial en el cual se realizan y organizan eventos y acontecimientos de cualquier índole, tales como exhibiciones, exposiciones, ferias, celebraciones, presentaciones, congresos, exposiciones, cenas de gala, conferencias, las cuales pueden tener fines comerciales, publicitarios, culturales, recreativos, educativos, o bien de cualquier tipo. Así como los servicios de organización y planificación de dichos eventos y acontecimientos, y la provisión de todos los servicios necesarios para llevar a cabo los eventos, tales como servicios de azafata, parqueo al aire libre y bajo techo, transporte al evento, material audiovisual, catering, caja fuerte, fotocopiadora, fotógrafo, equipos informáticos, Internet, mostradores de información, salas de reunión, sistemas interactivos de información, entre otros”, ubicado en Avenida de las Ferias, s/n 46035, Valencia España.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las quince horas, tres minutos, diez segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO.** Que la empresa solicitante interpone recurso de apelación en contra de dicha resolución y en ese sentido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FERIA COSTA RICA**”, por considerar en el considerando noveno del expediente, que el signo propuesto está conformado por términos genéricos y no cuenta con la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción por transgredir el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente basó sus agravios, en los siguientes aspectos: El nombre comercial que pretende registrar su representada claramente no es contrario a la moral ni al orden público y no es susceptible de causar confusión en el público consumidor ya que no se le atribuye cualidades ni características a los servicios, no se presta para confusión con otras empresas o con otro tipo de servicios que no brinda. En este sentido, en cuanto a la posibilidad de causar confusión, es evidente que el nombre comercial que se pretende registrar FERIA COSTA RICA es susceptible de protección registral ya que como lo establece el Voto 130-2006. “Contrariamente, advierte este Tribunal que, tratándose de NOMBRES COMERCIALES cuando el artículo 65 exige que el signo no debe causar confusión, lo que hace es permitir de forma inversa a lo dicho para las marcas-que el nombre comercial contenga y describa con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, o los servicios que presta; siendo, en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para que el consumidor dentro del mercado”. Aduce, que el Registrador fundamenta el rechazo de la solicitud del presente



nombre comercial en el artículo 14 de la Ley de Marcas, el cual es de aplicación exclusiva para las marcas y el mismo remite en forma directa a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que son propias de las marcas y no de los nombres comerciales, por lo que el Registro está violentando los principios fundamentales de legalidad, ya que no se permite la aplicación del artículo 7 y 8 y por ende el 14 de la Ley Marcas.

**TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD.** Se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuencias con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualidad a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2 de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. (negrita no es del original).

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELAS, 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...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en

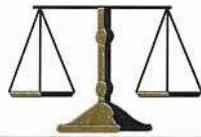


<http://www.ilustrados.com/publicaciones /EpyAuVFplAWdWFYapo.php>), de lo que se deduce que la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2 de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley citada, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, al disponer que “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2 (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“... *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una*

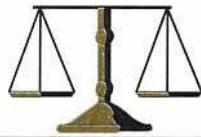


*designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley citada.

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **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**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídем); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídем); 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 2 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 le pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de ese cuerpo normativo, que están previstas-valga hacerlo recordar-para otros signos.



**CUARTO.** Pese a lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**FERIA COSTA RICA**”, fundamentándose para ello, en que el signo propuesto está constituido por términos genéricos, por lo que resulta carente de distintividad que permita su inscripción registral, siendo, inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo al violentar el artículo 2 de la Ley de Marcas.

Señalado lo anterior, y analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como meramente denominativo, donde la palabra “**FERIA**”, conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1048, se define, “*feria. (...) //6. Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o comercial, muebles, juguetes, etc, para su promoción y venta*”, ocurriendo, que la palabra “feria” es conocida como la forma usual donde se realiza una exposición de determinados productos o servicios, y la frase “**Costa Rica**” es el nombre de un país, como puede observarse, el nombre comercial solicitado “**FERIA COSTA RICA**”, no posee carácter alguno que lo haga distintivo, pues, los vocablos que la componen son expresiones que están dentro del lenguaje común de las personas. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformado por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina carestía de distintividad.

En este sentido, considera este Tribunal, que al ser el signo solicitado “**FERIA COSTA RICA**”, meramente denominativo, resulta evidente que el vocablo “**FERIA**” se viene a constituir en el elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento. Nótese, que el nombre comercial solicitado, de frente al giro comercial del negocio que se desea distinguir, sea, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a



centro de eventos o recinto ferial en el cual se realizan y organizan eventos y acontecimientos de cualquier índole, tales como exhibiciones, exposiciones, ferias, celebraciones, presentaciones, congresos, exposiciones, cenas de gala, conferencias, las cuales pueden tener fines comerciales, publicitarios, culturales, recreativos, educativos, o bien de cualquier tipo. Así como los servicios de organización y planificación de dichos eventos y acontecimientos, y la provisión de todos los servicios necesarios para llevar a cabo los eventos, tales como servicios de azafata, parqueo al aire libre y bajo techo, transporte al evento, material audiovisual, catering, caja fuerte, fotocopiadora, fotógrafo, equipos informáticos, Internet, mostradores de información, salas de reunión, sistemas interactivos de información, entre otros, engloba como puede apreciarse, la totalidad de los servicios que ofrece el establecimiento mercantil a distinguir, de ahí, que considera este Tribunal, que el nombre comercial pretendido en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir, le resta, distintividad, al signo bajo estudio, por tal circunstancia esta Instancia no comparte lo dicho por la empresa recurrente cuando señala que “*(...) dicha denominación es una construcción sintáctica distintiva y original (...)*”.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos 2 y 66 de la Ley citada.

**QUINTO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA RECURRENTE.** Argumenta la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el nombre que pretende registrar su representada no es contrario a la moral ni al orden público y no es susceptible de causar confusión en el público consumidor. Al



respecto, cabe manifestar, que el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada, no estableció o, bien indicó expresamente que el nombre comercial solicitado “**FERIA COSTA RICA**”, sea un signo contrario a la moral o al orden público, ni tampoco que el mismo lleve a confusión a los consumidores, lo que si manifiesta el Registro es que el signo pretendido “*(...) está conformado por signos genéricos y carece de la distintividad necesaria que permita identificarlo e individualizarlo (...)*”, por lo que no es de recibo lo argumentado por la empresa recurrente.

Por otra parte, alega la apelante, que el Registrador fundamenta el rechazo de la solicitud del nombre comercial en el artículo 14 de la Ley de Marcas, el cual es de aplicación exclusiva para las marcas. En relación a este punto, considera este Tribunal, que la recurrente no lleva razón, por cuanto olvida la existencia del artículo 68 de la Ley de Marcas, ello, a efecto de indicar, que el régimen y trámites para la protección del nombre comercial es muy similar al de la marca, tal y como lo señala dicho numeral, al disponer: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrará en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”. (destacado en negrita no es del original), pero ajustándose, a lo que prescribe la normativa aplicable a los nombre comerciales.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, diez segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho la que en este acto se confirma.



**SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, diez segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho la que en este acto se confirma. 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. **NOTIFIQUESE**.

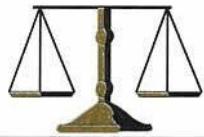
*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor**

**Nombres comerciales**

**TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.**

**TG: Categorías de Signos Protegidos**

**TNR:00.42.22**