



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0014-TRA-PI-357-13

Solicitud de inscripción del nombre comercial “RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA (DISEÑO)”

CHAVES DÍAZ, S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8335-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

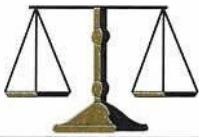
VOTO N° 1150-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis , en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHAVES DÍAZ, S.A DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle Orizaba #9, Colonia Miramonte, San Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintisiete minutos veintitrés segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil once, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición antes señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA**



(DISEÑO)” para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a restaurante.; ubicado en Calle Orizaba núm 9, Colonia Miramonte, San Salvador.*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “*(...) Indicar la dirección exacta de la sociedad solicitante. Artículo 9 inciso b) de la Ley de Marcas en concordancia con el 3 inciso b) del Reglamento de la misma. Se comunica asimismo que existen las siguientes objeciones de fondo para acceder al registro solicitado: De conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, se establece con relación a los Nombres Comerciales Inadmisibles que: “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”*(...). En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de respecto a las observaciones de forma se le conceden quince días conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y respecto a las observaciones de fondo se le conceden treinta días hábiles de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada vía fax el día 13de setiembre de 2011.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 04 de octubre de 2011, el representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando que puede tomarse como domicilio social, el mismo domicilio del establecimiento comercial, esto es Calle Orizaba número 9, Colonia Miramonte, San Salvador.



CUARTO. Que mediante resolución de las catorce horas con tres minutos y veintidós segundos del siete de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “*(...) Deberá de indicar la ubicación del establecimiento en Costa Rica, porque si bien es cierto, la sociedad es salvadoreña, el nombre comercial lo que protege es un establecimiento y se adquiere por su primer uso en el comercio de Costa Rica, Artículo 64 de la Ley de Marcas...*” . Dicha prevención fue notificada vía fax el día 18 de octubre de 2011.

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 26 de octubre del 2011, el representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando que no comparte la indicación del examinador al solicitar que se fije una ubicación del establecimiento en Costa Rica conforme al art 64 de la Ley de Marcas, siendo que la exigencia de señalar establecimiento en Costa Rica atenta con el principio del trato nacional, ya que la legislación de Costa Rica reconoce al titular de un nombre comercial el derecho y protección frente a terceros de inscribir el nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Marcas.

SEXTO. Que mediante resolución de las quince horas con veintisiete minutos veintitrés segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece., el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve “*(...) se rechaza la solicitud de inscripción de referencia y se ordena el archivo del expediente...*”

SETIMO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición antes señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día tres de abril de dos mil trece, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, indicando que no existe fundamento legal para rechazar la inscripción de un nombre comercial extranjero, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece, expresó agravios.



OCTAVO. 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 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente caso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la Empresa **CHAVES DÍAZ, S.A DE C.V**, tenga un establecimiento o local en el cual este usando el nombre comercial **RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA (DISEÑO)**” en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a las prevenciones efectuadas a la sociedad recurrente, y siendo que el solicitante indicó que no compartía la exigencia de señalar un establecimiento en Costa Rica, el Registro con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial. **“RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA (DISEÑO)”**

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que no comparte la indicación del examinador al solicitar que se fije una ubicación del establecimiento en Costa Rica conforme al art 64 de la Ley de Marcas, ya que la exigencia de



señalar establecimiento en Costa Rica debe ir relacionado con los artículos 2 y 8 del Convenio de la Unión de París. Que el nombre comercial solicitado está siendo utilizado en El Salvador, agrega que no entiende por qué el examinador indica que se debe respetar el principio de territorialidad e independencia del derecho de marcas, ya que en la concesión del derecho sobre el nombre comercial, se están cumpliendo las condiciones legales que la Ley de Costa Rica establece para obtener dicho derecho, esto es, el primer uso en el comercio.

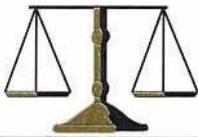
CUARTO. ASPECTOS RELEVANTES DEL NOMBRE COMERCIAL.

Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia, traer a colación lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos sobre el nombre comercial y su vinculación con los convenios internacionales, para atender con ello el principal agravio del recurrente, quien indica, que no existe fundamento legal para rechazar la inscripción de un nombre comercial extranjero que no posee establecimiento comercial en Costa Rica.

Así, se tiene que el 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 y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000.

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>).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de



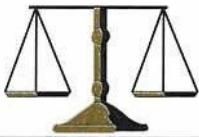
representar e individualizar a un determinado empresario dentro del mercado; así como destacar sus cualidades y la de su titular, tales como el grado de honestidad, reputación o prestigio en general, fama, ubicación geográfica y confianza.

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas en el tanto indica: “*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 ajustándose a que “*... 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*”(artículo 65 ley de cita)

Debe señalarse que por convenios, la comunidad internacional ha regulado el nombre comercial, lo cual es importante incorporar a este estudio, por el agravio del recurrente y complementarlo en parte con el derecho comparado.

Bien, según se determina su protección se concertó por primera vez en el Convenio de París, el cual, en el artículo 8 se dispuso:

“*El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no*”.



En la Convención General Interamericana de Protección Marcaaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que:

“El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.

En algunos países se dispone que los nombres comerciales puedan disfrutar de protección tan solo a través del uso, por ejemplo Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América , Noruega, los Países Bajos (Estudio sobre el Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de nombres de Dominio de Internet Anexo XV, pagina 11) En ese orden de ideas, la Comunidad Andina en la Decisión 486, en el Título X presenta 9 artículos que contemplan la protección del nombre comercial. Precisamente, en el artículo 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde -el mencionado derecho- cuando dicho uso cesa.

En el caso de Costa Rica, con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2000, se retoman estas experiencias y se abandona el sistema de inscripción previa en el registro, adoptando el sistema de uso, pudiendo decirse que poseemos un sistema de protección del nombre comercial por el solo primer uso en el comercio, obteniendo, un derecho exclusivo sobre éste, ya que no es necesaria su inscripción en el Registro, para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular. En esta línea, el artículo 64 de la Ley de Marcas establece: “Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. 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”;

Teniendo claro el concepto, su protección y su origen, es importante entrar a conocer si se requiere que dicho uso sea en el territorio nacional.



QUINTO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DESEA DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO.

En el presente caso, la ubicación del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado, es: **Calle Orizaba número 9, Colonia Miramonte, San Salvador**, es decir fuera del territorio nacional.

De conformidad con lo expuesto supra, pareciera que por lo normado en el artículo 8 del Convenio de París, demostrado el uso, se debe proteger en el país, pues tanto el Salvador como Costa Rica son parte de la Unión. No obstante, las normas no deben estudiarse en forma aislada sino que deben integrarse con el ordenamiento jurídico así como con lo dispuesto en el mismo cuerpo normativo. Siguiendo esta regla el Convenio de París en el artículo 6 indica:

“(...,) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

- 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.***
- 2) (...).**
- 3) *Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”***
(Negrita no es del original).

De esta forma, si bien exige la protección del nombre comercial en todos los países signatarios, las condiciones específicas para su reconocimiento y protección son de carácter territorial. Es así que el convenio ordena el reconocimiento del nombre comercial pero deja en manos de la legislación nacional la definición de las condiciones para dicha protección.

Por ende, resulta de vital importancia efectuar un pequeño análisis sobre el tema de la



prelación y el uso anterior, en la Ley de Marcas, pues ello es lo que permite definir la línea para determinar en dónde se realiza ese uso.

En específico, se tiene que son objeto de protección de dicha Ley, nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la cual en su artículo 1º reza:

“Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Por su parte, el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En este contexto no queda duda que lo aplicable es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que en el tema de la prelación y el uso dispone en el artículo 4 inciso a): “*Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*” Asimismo, el artículo 8, inciso d), ibidem, manifiesta: “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por*



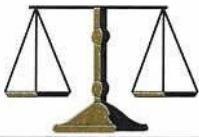
un tercero desde una fecha anterior. (...)” (el subrayado es nuestro).

De la normativa transcrita, así como de la jurisprudencia dictada por este Tribunal, queda claro que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial, de hecho se indica expresamente en el artículo 64 antes transscrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, por lo que resulta evidente que dicha figura no genera derechos y no es susceptible de inscripción, si no ha sido utilizada en el comercio, y si no existe el local o establecimiento comercial, mediante el cual se ofrecen los productos, o se prestan determinados servicios.

En cuanto al caso concreto, y en concordancia con todo lo anterior, este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio debe demostrarse, al igual que para marcas territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca u otro signo distintivo es notorio, siendo ese otro tema, que por no aplicar al caso concreto, no es necesario ahondar en el mismo.

Desde ese punto de vista, resulta muy claro que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un **nombre comercial**, depende de la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular.

Ante tal perspectiva, resulta improcedente considerar que pueda existir un nombre comercial, sin que a su vez exista una empresa o un establecimiento o local comercial al cual identificar y distinguir, que evidentemente deben estar en pleno funcionamiento, ofreciendo los servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser diferenciada de otras cuyo giro sea similar. No se trata en este caso de una causal de prohibición acarreada por la conformación misma del signo distintivo, sino que estamos ante la imposibilidad de que exista un nombre comercial, al no haberse dado un requisito fundamental para su constitución, como lo es el uso comercial, mismo que sin lugar a



dudas debe darse en territorio costarricense, pues es nuestro país donde se pretende inscribir y conforme al principio de territorialidad que rige la materia marcaria, es aquí donde debe existir.

De pensarse lo contrario, se vería obligado el Registro de la Propiedad Industrial, a brindar protección a todos los nombres comerciales que se utilicen en cualquier parte del orbe pese a no tener un establecimiento en territorio nacional, lo cual resultaría materialmente imposible y además generaría una distorsión en el mercado al darle protección a un signo que per se, no estaría siendo usado en Costa Rica, sea el caso de los nombres comerciales sin una empresa o establecimiento comercial en el territorio nacional, cuya finalidad es que los consumidores puedan identificarlos y distinguirlos de otros; sean usados y explotados en el comercio local, y que tal como lo establece el artículo 64 de repetida cita, el derecho exclusivo sobre éstos termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, resultando un total contrasentido, darle protección a un nombre comercial que no tenga un establecimiento comercial ubicado físicamente en nuestro territorio nacional.

Como se observa, la legislación nacional está fuertemente sujeta al principio de territorialidad de las leyes, que salvaguarda el Convenio de París muy acertadamente.

Esta posición de nuestra legislación no es antojadiza, responde a principios que la doctrina argentina, española y estadounidense, han desarrollado para referirse a las marcas pero que son completamente aplicables al caso costarricense, pues como se expuso la legislación de marcas es la aplicable a los nombres comerciales.

Para Gabriel Martínez “*El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)*”

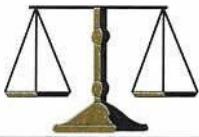
Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La



Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. Por su parte, Manuel Lobato apunta: “*El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.*

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican ampliamente la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro en un país:

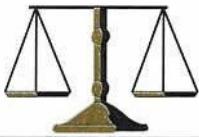
“*Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la*



Constitución Nacional y 1º de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley no incluya distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.

Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso prima facie ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia es de orden esencialmente territorial.

Esta irrelevancia del uso en el extranjero, en cuanto a la adquisición de derechos sobre designaciones bajo la ley argentina, no se ve alterada, con las excepciones que se verán más adelante, por el régimen del Convenio de París. El artículo 8º de este Convenio dispone que el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, pero nada dice respecto a los requisitos de uso necesarios para adquirir derechos sobre esos signos, y tanto menos que el uso en el exterior tenga efectos en cada uno de los países miembros. Lo esencial de esta disposición es que, conjuntamente con la de trato nacional que prevé el artículo 2º de ese Convenio, implica que los súbditos de países miembros podrán proteger sus nombres comerciales o designaciones de la misma forma que los nacionales del país de que se trate. Sobre estas bases, se ha considerado en el Derecho alemán que el uso realizado en el extranjero no es suficiente para



fundamentar la protección de los nombres comerciales y designaciones bajo ese Derecho.” Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484, itálica del original.

Podemos concluir de todo lo antes expuesto, que para que nazca a la vida jurídica un derecho exclusivo mediante la inscripción de un Nombre Comercial, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respaldada por el artículo 6 y 8 del Convenio de París, es necesario que exista una empresa con su respectivo local o establecimiento comercial ubicado en suelo costarricense, el cual se encuentre abierto al público y esté debidamente identificado y distinguido mediante el nombre comercial solicitado, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHAVES DÍAZ, S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintisiete minutos veintitrés segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma

SEXTO. 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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHAVES DÍAZ, S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintisiete minutos veintitrés segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma rechazando la inscripción del nombre comercial solicitado.. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

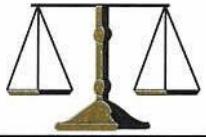
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28