

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0802-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro del nombre comercial EL REGALON

Corporación El Regalón de la Ciudad Dos S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1999-3705)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1476-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas diez minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, 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 Corporación El Regalón de la Ciudad Dos S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y cinco mil doscientos ocho, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:52 horas del 6 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de mayo de 2003, el señor Wilson Soto Mora, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza Corporación El Regalón de la Ciudad Dos S.A., promueve acción de nulidad contra el registro del nombre comercial **EL REGALON**, inscrito desde el 12 de noviembre de 1999, bajo el registro N° 117430, propiedad del señor Luis Ángel Fernández Sánchez, para

distinguir un establecimiento comercial dedicado a tienda de ropa, perfumes, zapatos y cristalería, ubicado en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, 75 metros al sur de la Iglesia.

SEGUNDO. Conferida la audiencia al señor Luis Ángel Fernández Sánchez, propietario del nombre comercial **EL REGALON**, ésta fue contestada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2003.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:07:52 horas del 6 de mayo de 2009, resolvió rechazar la acción de nulidad solicitada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, la empresa solicitante la apela en fecha 26 de mayo de 2009.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal aprueba el elenco de hechos tenidos por probados y no probados por el Registro de la Propiedad Industrial, agregando además que no se tuvo por probada la notoriedad del nombre comercial El Regalón utilizado por la empresa Corporación El Regalón de la Ciudad Dos S.A.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o 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 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) que lo define como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”*, de ahí 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 establecimiento mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Al respecto, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, 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>).

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para la anulación de las marcas al caso

de los nombres comerciales, señalando que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”*, dado 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 lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas, que dice: *“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”*.

Es de hacer notar que si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato, *“El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico...No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico...No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo...”* (LOBATO Manuel, Comentario a la Ley17/2001,de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028)

Bajo esta tesis, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se obtiene por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “*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*”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que “*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*”, de manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.

TERCERO. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Los argumentos de la apelación indican textualmente:

“La inclusión del aditamento “de San Carlos” que se incluye para diferenciarse del signo de mi representada, no efectúa diferencia alguna entre ambos signos. Efectivamente, “El Regalon” (sic) es el signo medular de ambos distintivos, por lo que el signo de mi representada debe prevalecer.

Según lo establecido en el artículo 4 de la L.M., “...Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua...”, es decir, como se demuestra en la prueba 3, mi representada utiliza el signo desde febrero de 1996, por lo que según la norma señalada tiene

derecho preferente a su utilización.” (negrita y subrayado del original).

Este Tribunal avala lo resuelto por el **a quo**. En efecto, tal y como se señaló en la resolución final venida en alzada, no logró el solicitante y ahora apelante demostrar la fecha en la que empezó a utilizarse el nombre comercial por parte de su representada, ni tampoco se demuestra que exista una mala fe referida a una intencionalidad de uso del nombre comercial inscrito de manera en que haya un aprovechamiento injusto de la buena fama que el local abierto en San José pudiese tener, no se demuestra que el local comercial ubicado en nuestra Capital goce de una fama o notoriedad tal que haga que consumidores de zonas alejadas a ésta lo conozcan y le hagan pensar que el local ubicado en San Carlos pertenece a un mismo grupo empresarial, ni que quien lo registró pudiera conocer de previo su existencia.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cincuenta y dos segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
 - **TG: Inscripción de la marca**
- TNR: OO.42.90**