

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0324-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MOVILIDAD ELÉCTRICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-217

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0402-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, titular de la cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MOVILIDAD ELÉCTRICA**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-002-750991, domiciliada en San José, Montes de Oca, San Rafael, Condominio La Estefana, casa uno, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:18 horas del 12 de mayo de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de enero de 2022, por medio del portal de servicios digitales el abogado León Weinstok Mendelewicz, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción



del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento sin fines de lucro cuyo fin es promover la creación de rutas en Costa Rica y otros países, en las que se facilite el uso de cargadores eléctricos para vehículos automotores, de manera que se desincentive el uso de hidrocarburos, ubicado en San José, Montes de Oca, San Rafael, Condominio La Estefana, casa uno.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final de las 10:12:18 horas del 12 de mayo de 2022, denegó la inscripción del nombre comercial solicitado, utilizando como marco legal del rechazo los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar que carece de aptitud distintiva.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de mayo de 2022, el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la asociación solicitante, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expuso los siguientes agravios:

1.- Cuando se realiza el análisis de un nombre comercial, se deber contemplar lo establecido en el voto 0259-2020 de las 14:30 horas del 5 de junio de 2020 dictado por este Tribunal, el cual indica que el derecho de exclusiva se consigue por el primer uso en el comercio, además respecto a la inscripción del nombre comercial es puramente declarativa; caso contrario ocurre con el registro de las marcas que es de carácter constitutivo; por esta razón, cuando se pretenda un nombre comercial debe ser examinado respecto a su naturaleza y no es procedente aplicar las causales establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

2.- A pesar de estar compuesto el nombre comercial solicitado de elementos genéricos en relación con los servicios que pretende distinguir, este se conforma por una serie de elementos gráficos que vistos en su conjunto le otorgan la distintividad necesaria para

alcanzar su registro.

SEGUNDO. 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. 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. APTITUD DISTINTIVA Y REGISTRO DE LOS NOMBRES COMERCIALES. En el caso concreto, el artículo 2 de la Ley de marcas define el nombre comercial como aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. Debido a esto, resulta imperativo realizar un análisis de la naturaleza jurídica y finalidad del nombre comercial.

Por consiguiente, este tipo de signos cumple diversas funciones dentro del mercado. Al respecto Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo las resume de la siguiente forma:

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*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 265).

En este orden de ideas, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su naturaleza sea la capacidad de identificar a una empresa en el tráfico mercantil y la función de poder distinguirla de otras empresas que desarrollan actividades

idénticas o similares.

Por otra parte, considera este Tribunal de importancia referirse a las causales para rechazar un nombre comercial, que se encuentran comprendidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

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 ende, de acuerdo con la norma legal citada, podemos afirmar que todo nombre comercial para ser considerado como tal y acceder a la publicidad registral debe cumplir con los siguientes requisitos: a) **perceptibilidad**, es la capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse necesariamente de un signo denominativo o mixto capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 Ley de marcas); b) **distintividad**, es la capacidad de poder diferenciar el establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibidem); c) **decoro**, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, que no se preste para causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de marcas). Por ende, los anteriores requisitos deben ser valorados por el operador jurídico al momento de calificar el nombre comercial.

Aunado a lo anterior, los nombres comerciales que pretendan ser registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense y deben poseer un local o establecimientos físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST, dictados por este Tribunal).

Además, debe recordarse que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, impone a los países otorgar protección jurídica al nombre comercial sin obligación de depósito o registro, principio recogido en el artículo 64 de la Ley de marcas, que indica que el derecho de exclusiva se adquiere por el primer uso en el comercio, por lo tanto, en el caso del nombre comercial, el registro es meramente declarativo, contrario a lo que sucede con las marcas, en las que el registro es de carácter constitutivo.

Para el caso que nos ocupa, tomando en consideración lo antes expuesto, se observa que el



nombre comercial solicitado, que pretende proteger y distinguir un establecimiento sin fines de lucro, cuyo fin es promover la creación de rutas en Costa Rica y otros países, en las que se facilite el uso de cargadores eléctricos para vehículos automotores, de manera que se desincentive el uso de hidrocarburos; es mixto, conformado por una serie de elementos gráficos y denominativos que vistos en su conjunto resultan acordes con la especial naturaleza del nombre comercial en relación al giro comercial a distinguir e identifican el establecimiento. Aunado a esto el consumidor de este tipo de servicios es muy especializado y en la actualidad está bien informado respecto de su decisión de consumo, sin dejar de lado que claramente el nombre comercial pedido identifica el establecimiento y logra distinguirse de otros que comercializan productos o servicios similares o idénticos.

Por otra parte, los vocablos “rutas eléctricas” que conforman la parte denominativa del nombre comercial pretendido, a pesar de ser genéricos o de uso común, estos deben analizarse desde su conjunto como un todo. De esta forma, tanto la parte denominativa como la gráfica forman un solo signo, capaz de distinguir el establecimiento comercial indicado, donde el consumidor lo identificará y diferenciará de otros que estén en el comercio de la misma naturaleza, con lo cual se cumple la función principal de un nombre comercial.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que

se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial



, si otro motivo

ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MOVILIDAD ELÉCTRICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:18 horas del 12 de mayo de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de



inscripción del nombre comercial , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22