

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0440-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL "LA CASA DEL PIE Y LA UÑA"**

**RODOLFO JIMENEZ BONILLA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-6714, Registro 300268)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0536-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del primero de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Rodolfo Jiménez Bonilla**, empresario, portador de la cédula de identidad: 4-0165-0839, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:06 horas del 4 de agosto del 2022.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **Rodolfo Jiménez Bonilla**, por escrito presentado el 23 de febrero de 2022, solicitó la nulidad del nombre comercial "**LA CASA DEL PIE Y LA UÑA**", **registro 300268** para proteger y

---

distinguir en clase 49 de la internacional: Un establecimiento comercial dedicado a una reconocida clínica de podología, ubicado en calle 2 edificio Trifani, tercer piso.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 11:30:06 horas del 4 de agosto del 2022, declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, por considerar que la inscripción del signo no contraviene las prohibiciones establecidas en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor **Rodolfo Jiménez Bonilla**, por escrito del 23 de agosto de 2022, apeló lo resuelto señalando en sus agravios lo siguiente:

1. El artículo 2 de la Ley de marcas señala como requisito, que el signo pueda identificar y distinguir el nombre comercial del resto de establecimientos comerciales, y precisamente el signo carece absolutamente de distintividad, por tratarse de un nombre comercial en que todos sus elementos son de uso común.
2. El nombre comercial registrado es denominativo, no contiene ningún logo que lo identifique, por lo que el titular no está diferenciando su actividad, ni establecimiento con los demás que tienen un negocio con el mismo giro comercial, e impide utilizar palabras comunes de las que se compone su signo.
3. El nombre comercial no cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica (no contiene figura que la identifique), y distintividad. Al analizarse en conjunto no es un nombre de fantasía, al no poseer distintividad causa confusión en el consumidor, ya que clientes de su negocio le han preguntado, si son el mismo negocio, al no contener ese nombre comercial ni siquiera un logo.

---

4. El giro comercial de su empresa y el titular del signo del cual solicitó la nulidad, los hace competidores directos, y la solicitud de nulidad está fundamentada en el artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley de marcas.

5. El signo "LA CASA DEL PIE Y UÑA", carece de aptitud distintiva, puesto que "LA CASA" es un término absolutamente de uso común, que indica un lugar físico con techo, paredes y estructura general, que comúnmente es para habitación, sin embargo, hoy en día también sirven para oficinas, clínicas u otro tipo de negocio. Así que un establecimiento comercial, no se le debería denominar como casa. Del pie y la uña describen lo que se realiza en dicho establecimiento comercial, y lo que se está protegiendo es una clínica de podología.

6. Al tener un negocio comercial que realiza servicios, actividades y giro comercial relacionados al pie y las uñas, le afecta el no poder utilizar denominaciones que son de uso común, y además descriptivas de la actividad o servicio que realiza.

7. Si bien es cierto, los artículos específicos para los nombres comerciales son el 2 y 65 de la Ley de marcas, no es de recibo que no se acepten las causales indicadas con base en el artículo 7, además del artículo 37 que es el que contiene la nulidad.

8. Conforme al artículo 41 y 48 del Reglamento a la Ley de marcas, es claro, que en lo que las normas sobre nombres comerciales son omisas, se aplicará las disposiciones sobre marcas, siempre que sean pertinentes. En este caso no existe norma expresa de nombres comerciales sobre nulidades, razón por la cual, lo aplicable sobre nulidades es el artículo 37.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados y no probados que tuvo por

---

acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando tercero y cuarto respectivamente de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** En la resolución apelada, específicamente en el apartado denominado “POR TANTO”, se indicó en forma errónea que la solicitud de nulidad es sobre una marca, siendo lo correcto un nombre comercial. Sin embargo, lo expuesto se considera un error material que no causa indefensión alguna. Por lo demás, 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.** El presente asunto surge ante la interposición de la acción de nulidad del nombre comercial "**LA CASA DEL PIE Y LA UÑA**", registro 300268, inscrita desde el 21 de octubre de 2021, siendo su titular LA CASA DEL PIE LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 49 de la nomenclatura internacional: “Un establecimiento comercial dedicado a una reconocida clínica de podología. Ubicado en calle 2 edificio Trifani, tercer piso.”

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”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa respecto a otra con ese mismo giro comercial.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de

---

---

septiembre del 2018, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

[...]

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

[...]

De la anterior cita se desprende que una razón social, que para el caso que se conoce es LA CASA DEL PIE LIMITADA, puede tener varios nombres comerciales inscritos; como efectivamente se refleja en la resolución recurrida en cuyo caso la titular del signo que se pretende anular, tiene inscrito otro nombre comercial y otro en proceso de inscripción.

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 el registro o anulación de los nombres comerciales, señalando:

---

**Artículo 68. Procedimiento de registro del nombre comercial.** Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

Ese artículo 66 refiere al derecho de oponibilidad que tiene un titular de un nombre comercial inscrito, de defender ante cualquier tercero que pretenda un uso ilegítimo de ese signo.

Asimismo, el artículo 65 de la citada ley establece:

**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.

Con respecto a la acción de nulidad, la Ley de marcas estipula en el numeral 37 que esta será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de la ley.

La normativa es clara al establecer que, en caso de la nulidad de un nombre comercial, se seguirán los procedimientos establecidos para las marcas. Por su parte el citado artículo 37, establece que la acción prescribirá a los cuatro años,

---

---

contados desde la fecha de otorgamiento del registro. Obsérvese como la legislación marcaría también es aplicable a los nombres comerciales, por eso y vistos los agravios expuestos por el recurrente numerados 7 y 8, desde ya son de recibo por este Tribunal, porque dentro del marco de calificación que aplica el operador jurídico, esa legislación debe ser incluida y analizada.

En el presente asunto el nombre comercial: "**LA CASA DEL PIE Y LA UÑA**", fue inscrito desde el 21 de octubre de 2021, tal y como consta en certificación visible a folio 57 del expediente principal, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 23 de febrero de 2022, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal establecido por el citado artículo 37.

Tal y como se apuntó en párrafos anteriores, la distintividad es el requisito básico que se debe cumplir en los nombres comerciales a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la ley citada, como se mencionó, regulan los nombres comerciales. El numeral 65, establece lo relacionado con los nombres comerciales inadmisibles. Esta disposición establece, que un nombre comercial no puede consistir en una designación que sea contraria a la moral o el orden público, o bien que sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público consumidor. Bajo un análisis pormenorizado del signo que se pretende anular, no observa este Tribunal que el nombre comercial esté inmerso en alguna de las causales señaladas por el citado artículo 65. "**LA CASA DEL PIE Y LA UÑA**", si bien esta denominación posee términos de uso común, al ser analizado en su conjunto, resulta una combinación novedosa y distintiva en relación con el establecimiento comercial que protege y, por ende, con la capacidad de diferenciarse en el mercado.

---

Contrario a lo que señala el apelante en sus agravios, un signo distintivo puede ser únicamente denominativo, no siendo indispensable que posea un diseño, por eso en la normativa se regulan signos denominativos gráficos y mixtos, en cuyo caso, este último posee una parte denominativa y otra gráfica. El artículo 2 de la Ley de cita, establece que el nombre comercial puede ser un signo denominativo o mixto. En el caso del denominativo es únicamente un nombre y para el mixto, es precisamente lo que se indica supra, un nombre y una grafía. Al realizar el estudio correspondiente, se observa que el signo que se pretende anular es únicamente denominativo, lo cual se encuentra regulado dentro de la legislación y el operador jurídico dentro de sus funciones de calificación, no debe desmembrar los términos que lo conforman, sino que su análisis debe ser visto como un todo, es decir, efectuarse en forma conjunta. Como resultado de este estudio el Tribunal no encontró elementos que atenten contra la moral o el orden público. Tampoco susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o su giro comercial. El signo "**LA CASA DEL PIE Y LA UÑA**", distingue dentro del comercio el establecimiento comercial que protege y la actividad de podología que se realiza en ese comercio.

Por lo anterior, estima este Tribunal que se está en presencia de un nombre comercial con carácter distintivo en función del giro comercial que busca proteger y distinguir, que se identifica e individualiza dentro del comercio y como tal no transgrede la normativa citada, y su inscripción se efectuó conforme a derecho.

Por lo expuesto, se rechazan los alegatos esgrimidos por el apelante en el recurso de apelación interpuesto ante este órgano de alzada y se le insta al recurrente, que al solicitar la inscripción de un signo distintivo, debe tomar en cuenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas, ya que según se observa de los hechos probados que se indican en la resolución apelada y que este Tribunal acoge en su totalidad, el recurrente pretende inscribir signos con la misma denominación que el nombre

---



---

comercial inscrito y que pretende anular, lo cual está incurriendo en la prohibición que establece este artículo.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodolfo Jiménez Bonilla**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:06 horas del 4 de agosto del 2022, venida en alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodolfo Jiménez Bonilla**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:06 horas del 4 de agosto del 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

DERECHOS DE AUTOR

TE: Contenido de los derechos de autor

TG: Propiedad Intelectual

TNR: 00.02.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: Signo contrario a los derechos de autor

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33