

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0269-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS”**

**ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2004-8231)**

### ***VOTO N° 008-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del cuatro de enero de dos mil seis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **John Donald Watts**, de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado dos veces, pensionado, vecino de San Rafael de Escazú, con pasaporte número uno cinco dos uno dos uno nueve cinco uno, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta mil quinientos setenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del once de marzo de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción del nombre comercial **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la publicidad y los negocios, las asesorías económicas y financieras, así como las finanzas, el desarrollo de aplicaciones de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil cuatro, el señor John Donald Watts, de calidades y condición

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

indicadas al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**” para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la publicidad y a los negocios, las asesorías económicas y financieras, así como las finanzas, el desarrollo de aplicaciones de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios.

**SEGUNDO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y ocho minutos del once de marzo de dos mil cinco, dispuso: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada (...).*”

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, el señor John Donald Watts, en nombre de su representada, interpuso recurso de apelación, en el que argumenta que el nombre comercial cuyo registro se solicita, se encuentra conformado de la combinación de palabras que, aunque genéricas, le hacen perfectamente distintivas como nombre comercial, pues, incluso, entre las palabras no existe relación de similitud, lo cual agrega más novedad; además de que las palabras que conforman el nombre comercial que se pretende inscribir, se identifican con la razón social de su representada, por lo que sí procede su inscripción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO:** Que a la sustanciación 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 Montano Álvarez; y,

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como tal, el siguiente: Que el señor John Donald Watts, es el Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 3).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados

**TERCERO: SOBRE EL FONDO. A-) Sobre el “nombre comercial”:** 1) 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 y así se encuentra establecido en el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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 actividad 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.— 2) Dado que el régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de Marcas y otros Signos Distintivos: *“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”.*— **B)- 1.-**Partiendo de las anteriores consideraciones, tenemos que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por el apoderado de la empresa **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, para que se concediera el registro del nombre comercial **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**, fundamentándose, para ello, en los artículos 65 y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por considerar que el nombre comercial solicitado está conformado por términos carentes de novedad, originalidad y distintividad, además de que las palabras utilizadas son de uso común y genérico y, consecuentemente, resultan ser descriptivas y relacionadas al giro comercial, particularmente, cuando se ofrecen asesorías en publicidad y los negocios de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios. Por otra parte, los agravios de la sociedad apelante, radican en que la combinación de palabras que conforman el nombre comercial solicitado, aunque genéricas, en su combinación le hacen ser perfectamente distintivas como nombre comercial, e incluso, entre ellas mismas, no existe relación de similitud, lo cual agrega más novedad, además de que aduce que dichas palabras se identifican con la razón social de su representada. **2)** De la solicitud de registro se tiene que el nombre comercial **“ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS”**, lo es para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la publicidad y los negocios, las asesorías económicas y financieras, así como las finanzas, el desarrollo de aplicaciones de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios y, si bien es cierto, el **a quo** lleva razón al indicar que el nombre comercial que se pretende inscribir está conformado por términos genéricos, el análisis de la genericidad del signo deber hacerse en forma conjunta, no mediante el desmembramiento de sus partes y teniendo en cuenta que esa genericidad “... debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se

trate.” (Tribunal Andino de Justicia. Proceso 139-IP-2005, Quito, 19 de octubre de 2005), concepto que, si bien ha sido desarrollado en relación con las marcas, resulta también aplicable a otros signos distintivos, en este caso, a los nombres comerciales. Por esa razón, y por las que luego se dirán, no comparte este Tribunal la apreciación de Registro a quo, en cuanto a que la frase estructurada y el conjunto resultante, en relación con el giro del establecimiento comercial haga que el nombre comercial resulte falto de novedad, originalidad y distintividad. Efectivamente, para desvirtuar ese argumento, resulta necesario precisar qué se entiende por denominación genérica y qué son los signos comunes o usuales. De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, “La denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común (...). La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica” (Tribunal Andino de Justicia, IBIDEM). Por su parte, las designaciones usuales son “...las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias...Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 4ª edición actualizada y ampliada, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71, pár.3º). Así, entonces, si formulamos la pregunta, ¿qué es “**ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**”?, no se obtendría como respuesta obligada que se trata de un signo que distingue un establecimiento dedicado a la publicidad y los negocios, las asesorías económicas y financieras, así como las finanzas, el desarrollo de aplicaciones de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios, ergo, la denominación solicitada no es la expresión usada para designar la actividad que ha de desarrollarse en el establecimiento de la empresa solicitante. Tampoco puede afirmarse que el nombre solicitado constituya la manera común o usual en que en los medios comerciales se denominan los establecimientos dedicados a la actividad que ha de desplegar la apelante, ni puede aseverarse que son descriptivas y relacionadas a su giro comercial, pues, por el contrario, la frase **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**, como ya se adelantó, si bien está conformada por términos que no son

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de la creación de la solicitante, resulta ser una construcción original, no descriptiva y ni siquiera evocativa del servicio que se prestaría en el local que se identificaría con la denominación solicitada, por lo que dicha denominación resulta apta para identificar el establecimiento comercial, que se dedicaría a la prestación de servicios de publicidad y los negocios, asesorías económicas y financieras, finanzas, el desarrollo de aplicaciones de cómputo, del comercio electrónico y de los fondos inmobiliarios y monetarios, por lo que este Tribunal considera que el nombre comercial no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 65, en concordancia con el numeral 68, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, no es contrario ni a la moral ni al orden público, no causa confusión en los medios comerciales, ni en el público acerca de la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial u otros aspectos relativos al establecimiento comercial, ni tampoco induce a confusión acerca de la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos comercializados. **3)** Así, conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor John Donald Watts, en representación de **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y ocho minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**CUARTO: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:** De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor John Donald Watts, representante de la sociedad **ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y ocho minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**ESTRATEGIAS CONSERVATIVAS DIVERSIFICADAS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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. **NOTIFÍQUESE.**—

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Msc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*