

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0550-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL



ÁLVARO RIVERA VALDIVIA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8037)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0119-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con trece minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el señor **Álvaro Rivera Valdivia**, médico, vecino de San José, San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad 8-0073-0115, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:19:48 horas del 15 de octubre de 2020.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso bajo estudio, la señora Sara Lawton McCandless, empresaria, cédula de residencia 184000500531, de nacionalidad estadounidense, en su condición de secretaria con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **MEREO DEL OESTE S.A.**, cédula jurídica 3-101-411784, con domicilio social en San Pablo de Heredia, del Beneficio La Meseta, 100 metros al este y 25 metros al norte, solicitó ante el

Registro de la Propiedad Intelectual en fecha 28 de agosto de 2019, la inscripción

del nombre comercial , para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a actividad de gimnasio, acondicionamiento físico, rehabilitación, entrenamiento personal, actividades deportivas, ubicado en Heredia, de la esquina sureste de la Universidad Nacional, un kilómetro al este”.

A lo anterior, el señor Álvaro Rivera Valdivia, de calidades conocidas y en su condición personal presentó oposición, argumentando que la sociedad **MEREO DEL OESTE S.A.**, le vendió el 10 de mayo de 2019 el Gimnasio Skorpio, incluyendo la maquinaria del gimnasio, la marca, los recibos de servicios públicos, el permiso de salud, la patente municipal, como la entrega de redes sociales. Por consiguiente, al tratar de inscribir su marca se dio cuenta que la sociedad **MEREO DEL OESTE S.A.**, representada por la señora Sara Lawton McCandless, está tramitando la inscripción de su marca, ofreciendo como prueba para fundamentar su oposición: el contrato de venta de la marca a su nombre en el cual se le autoriza a inscribirla, los permisos de salud y municipales del Gimnasio Skorpio que se encuentran a su nombre, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los cuales se demuestra la venta del negocio, llamándolo compra del derecho de llave; y solicita se rechace la solicitud del signo pretendido y se permita la inscripción a su nombre.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:19:48 horas del 15 de octubre de 2020, dispuso declarar sin lugar la oposición

planteada y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial .

Inconforme con lo resuelto, el señor **Álvaro Rivera Valdivia** apeló y solicitó se anule la resolución recurrida y se le permita registrar la marca Skorpio a su nombre, y para

ello expuso como agravios, que de los documentos aportados en su oposición, se evidencia el compromiso adquirido por la sociedad solicitante **MEREO DEL OESTE S.A.**, en relación con el uso exclusivo de la marca Skorpio para gimnasio, lo cual se comprueba mediante las fechas de esos documentos y con el traspaso de la titularidad de la marca que se dio desde la firma de los contratos, además la sociedad en mención actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca después de haber pactado el negocio.

Continúa manifestando el recurrente, que el negocio celebrado es válido desde el momento en que se pacta cosa y precio conforme al artículo 1022 del Código Civil, demostrando con ello la titularidad tanto del establecimiento mercantil como de su marca Skorpio, por tales razones, únicamente él podía inscribir la marca, existiendo un acto totalmente ilegal por parte de la sociedad **MEREO DEL OESTE S.A.**, al presentar la solicitud de registro de la marca Skorpio, ya que meses atrás se había acordado la transmisión y titularidad de esta; debido a lo anterior se debe rechazar la solicitud presentada y permitir registrar la marca Skorpio Gym a su nombre.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que fundamenten el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho no probado relevante para lo que debe ser resuelto, que el oponente y apelante, señor **Álvaro Rivera Valdivia**, con la prueba aportada demostrara ser el propietario del signo Skorpio ni el primer uso del nombre comercial solicitado.

---

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, con las excepciones que se indiquen, la siguiente:

Prueba aportada por el señor Álvaro Rivera Valdivia, oponente del nombre comercial solicitado:

1.-Copia certificada del contrato de opción de compraventa, celebrado entre **Álvaro Rivera Valdivia**, en su condición de futuro comprador y las señoras Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, cédula jurídica 3-101-411784; y Carolina Rodríguez Mc Canless, apoderada generalísima de CRISTCAR ALIADAS S.A., cédula jurídica 3-101-662064, en calidad de futuras vendedoras, firmado el 28 de mayo de 2019 (folios 46 a 48 del expediente principal).

2.-Copia certificada del estudio de datos del patrono/trabajador independiente/asegurado voluntario de la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 49 a 50 del expediente principal).

3.-Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento emitido por el Área Rectora de Salud de San Pablo-San Isidro, número ARS-SP-210-07-2015-S.P. a nombre de GIMNASIO SKORPIO, dado el 6 de agosto de 2019 (folio 51 del expediente principal).

4.-Copia certificada de la licencia municipal número 584-19 a nombre de GIMNASIO SKORPIO, dada el 24 de setiembre de 2019 (folio 52 del expediente principal).

5.-Copia certificada del oficio MS-DRRSCN-DARSSPSI-1108-2019 de fecha 06 de agosto de 2019, emitido por el Área Rectora de Salud San Pablo - San Isidro, en el

---

cual se comunica la modificación del representante legal y del técnico del GIMNASIO SKORPIO (folio 54 del expediente principal).

7.-Copias simples de mensajes de WhatsApp y de correo electrónico en los cuales se indica que la señora Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, vendió el negocio llamándolo compra del derecho de llave, esta prueba no cumple con lo estipulado en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual no es de valoración (folios 23 a 24 vuelto del expediente principal).

8.- Ofrece como prueba testimonial, al señor Cristóbal Ruiz Picado, cédula de residencia 15580831124, en su condición de encargado del negocio y que estuvo presente en la negociación. La cual no se admite por considerarse innecesaria. (folio 13 del expediente principal).

Prueba aportada por la señora Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, solicitante del nombre comercial pretendido:

1.-Copia certificada del contrato de arrendamiento y compraventa mercantil de equipo de gimnasio, celebrado entre Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, cédula jurídica 3-101-411784, en su condición de arrendante, **Álvaro Rivera Valdivia**, en calidad de arrendatario y/o el comprador; y Carolina Rodríguez Mc Candless, apoderada generalísima de CRISTCAR ALIADAS S.A., cédula jurídica 3-101-662064, en su condición de vendedora del equipo de gimnasio, firmado el 18 de junio de 2019 (folios 57 a 61 vuelto del expediente principal).

**QUINTO 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y EL USO ANTERIOR DEL NOMBRE COMERCIAL.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la

solicitud de inscripción del nombre comercial presentado , por considerar que no incurre en la prohibición establecida en el artículo 65 de Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran el nombre comercial que conforme al artículo 2 de la ley en mención, es definido 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**; siendo esto lo que revela el objeto del nombre comercial, el cual 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 o servicios brindados, entre otros. De lo anterior se colige que el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial, a saber:

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, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265)

Además, 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, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas en la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, en virtud de que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil; pero ajustándose a lo que dispone el **artículo 65** de la ley en mención, que establece:

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. (la negrita no es del original).

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registro cuando cumple a cabalidad con los siguientes tres elementos:

**a) Perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado;

- b) Distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros;
- c) Decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público; y
- d) Inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico

Con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registro, cuando cumple con los requisitos antes señalados y esencialmente con la característica primordial de todo signo marcario, sea la **distintividad**, que consiste en distinguir un establecimiento de otro, y asimismo diferenciar estos de marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad comercial.

Ahora bien, respecto al agravio del recurrente al indicar que existe un contrato de compra y venta celebrado entre su persona como futuro comprador y las señoras Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, y Carolina Rodríguez Mc Candless, apoderada generalísima de **CRISTCAR ALIADAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-662064, como rola a folio 29 del expediente principal en calidad de futuras vendedoras, firmado por las partes el 28 de mayo de 2019, es menester indicar por este Tribunal que este precontrato es un acuerdo preparatorio para celebrar un contrato a futuro y definitivo, que por el momento las partes no quieren o no pueden celebrar; y en caso de incumplimiento por una de las partes, esa falta debe ventilarse en la vía jurisdiccional correspondiente ya que no es competencia del Registro de la Propiedad Intelectual como tampoco de este órgano de alzada el dirimir tal situación, y posterior a este precontrato el apelante no aporta prueba alguna que logre demostrar que la venta se haya concretado en

los términos pactados, en el sentido de que le haya sido transmitido algún signo distintivo.

En cuanto a los documentos aportados por el apelante, se cuenta con: copia certificada del estudio de datos del patrono/trabajador independiente/asegurado voluntario de la Caja Costarricense de Seguro Social, copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento emitido por el Área Rectora de Salud de San Pablo-San Isidro, número ARS-SP-210-07-2015-S.P. a nombre de GIMNASIO SKORPIO, copia certificada de la licencia municipal número 584-19 a nombre de GIMNASIO SKORPIO; y copia certificada del oficio MS-DRRSCN-DARSSPSI-1108-2019 de fecha 06 de agosto de 2019, emitido por el Área Rectora de Salud San Pablo - San Isidro, en el cual se comunica la modificación del representante legal y del técnico del GIMNASIO SKORPIO. De ahí, que con esta prueba se logra únicamente demostrar que el señor **Álvaro Rivera Valdivia**, cuenta con un establecimiento mercantil dedicado a actividades de gimnasio denominado SKORPIO; no constituyendo dicha prueba un elemento objetivo para demostrar que el señor **Rivera Valdivia**, sea propietario del nombre comercial solicitado.

Ahora bien, la representación de **MEREO DEL OESTE S.A.**, aporta copia certificada del contrato de arrendamiento y compraventa mercantil de equipo de gimnasio, celebrado entre Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, en su condición de arrendante, Álvaro Rivera Valdivia, en calidad de arrendatario y/o el comprador; y Carolina Rodríguez Mc Candless, apoderada generalísima de **CRISTCAR ALIADAS S.A.**, en su condición de vendedora del equipo de gimnasio, firmado el 18 de junio de 2019; refiriendo dicho contrato en sus cláusulas al alquiler de un local comercial, monto de arrendamiento, plazo, el pago se servicios, condiciones, mejoras, cumplimientos, la venta del equipo de gimnasio, precio de la compra venta de dicho equipo y condiciones resolutorias; como se

desprende del contrato visto a folios 59 a 61 vuelto del expediente principal, el mismo no indica nada relacionado con el nombre comercial objeto de este proceso.

Debido a lo anterior, y analizada la prueba aportada por las partes, considera este Tribunal que, ni la solicitante ni el oponente, logran demostrar la fecha del primer uso del nombre comercial propuesto, por tales razones es oportuno referirse a la prelación marcaría, que se registrará por lo siguiente:

...Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se registrará por las siguientes normas:

- 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.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

**Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...".** (la negrita no es del original).

Por consiguiente, es importante decir que tal y como lo instituye el artículo 4 de la Ley de cita en su párrafo tercero, el empleo y registro de un signo para comercializar productos o servicios es facultativo; de tal manera que pueden existir en el mercado marcas no registradas, pero estas no contarán con la oponibilidad propia de la inscripción registral, salvo en el supuesto del artículo 17, para el caso concreto de la oposición con base en una marca no registrada; como se desprende del

expediente en análisis el oponente **Álvaro Rivera Valdivia**, no presentó solicitud de inscripción del nombre comercial SKORPIO, siendo la única solicitud respecto al mismo la ostentada desde el 28 de agosto de 2019 por la señora Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**,

De conformidad con las anteriores consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Álvaro Rivera Valdivia**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:48 horas del 15 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición

presentada contra la solicitud de inscripción del nombre comercial , presentada por la Sara Lawton McCandless, apoderada generalísima de **MEREO DEL OESTE S.A.**, la cual se acoge.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Álvaro Rivera Valdivia**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:48 horas del 15 de octubre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, declarando **sin lugar** la oposición planteada por el señor **Álvaro Rivera Valdivia**, **acogiéndose** la solicitud de inscripción del nombre

comercial . Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario

---

Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**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**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: NOMBRES COMERCIALES**

**TNR. 00.43.04**