
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0331-TRA-PI

ACCIÓN DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

KELLY DAVID ROJAS MORA, APELANTE

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
2019-2776)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0660-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con veintiocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por el señor Kelly David Rojas Mora, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0997-0840, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:55:41 horas del 29 de abril de 2020.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Pilar López Quirós, con cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición

de apoderada especial de la empresa DR.SEUSS ENTERPRISES, L.P., una sociedad de responsabilidad limitada organizada y existente conforme a las leyes del Estado de California, Estados Unidos, domiciliada en 9645 Scranton Road #130, San Diego, California 92121, Estados Unidos, presentó acción de nulidad contra el



nombre comercial **GRINCH** que protege en clase 49: un establecimiento comercial dedicado a sala de eventos-restaurante, bar y discoteque, ubicado en San José, Curridabat, contiguo al Parqueo de Pricemart, registro 280870, porque su representada es la legítima titular de la obra literaria **“How the Grinch Stole Christmas!”**, protegida como derecho de autor en Estados Unidos con el registro A 312043 (folio 13 al 24 del expediente administrativo).

Mediante resolución de las 11:14:55 del 19 de noviembre de 2019, el Registro de Propiedad Industrial da traslado al titular del signo, señor Kelly David Rojas Mora, quien contesta la audiencia conferida en escrito presentado el día 18 de febrero de 2020.

En resolución dictada a las 10:55:41 horas del 29 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la nulidad contra el signo GRINCH CENTRO DE EVENTOS (DISEÑO), registro 280870, al tener por demostrado que la inscripción del nombre comercial GRINCH Centro de Eventos se dio en contravención de los presupuestos del artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Kelly David Rojas Mora apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 21 de mayo de 2020, y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Es claro y evidente que la actora posee los derechos de autor de la obra literaria en los Estados Unidos de Norteamérica, pero se trata de derechos distintos y conforme a nuestro sistema, ambos son registros separados; se indica la fecha y número de registro de su derecho, pero se omite indicar la fecha de inscripción del derecho de la actora, se omite resaltar el hecho de que es posterior a su derecho. No se trata de productos iguales ni se encuentran en el mismo sector de mercado. Ninguno de los argumentos jurisprudenciales ni doctrinales esbozados en su escrito de contestación de la solicitud de nulidad fue valorado en el fondo de la resolución recurrida.

2. Consultado el Cambridge Dictionary se encuentra la definición de *grinch* como: "...una persona que no gusta que otras personas celebren o se diviertan, especialmente una persona que no le gusta la Navidad" <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/grinch>. Por lo que considera que es una palabra de reconocimiento en el lenguaje común, asumido, aceptado y de uso general.

3. El derecho de autor respecto de obras literarias no constituye inevitablemente un motivo de denegación respecto de todos los productos o servicios posibles. La solicitud del apelante podría estar abogando por una "privatización" de términos de dominio público, lo cual entra en conflicto con el espíritu del libre comercio.

Solicita que la resolución sea revocada y se reconozca su derecho de seguir utilizando el nombre comercial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:



1. El nombre comercial **GRINCH CENTRO DE EVENTOS** se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad Industrial, desde el 15 de julio de 2019, en clase 49 para proteger: un establecimiento comercial dedicado a sala de eventos-restaurante, bar y discoteque, ubicado en San José, Curridabat, contiguo al Parqueo de Pricemart, registro 280870, cuyo titular es Kelly David Rojas Mora (folios 3 y 4 del legajo de apelación).

2.- La obra literaria “**How the Grinch Stole Christmas!**” está reconocida como derecho de autor, según consta en certificado emitido por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, inscripción A 312043 del 19 de noviembre de 1957, y el titular de los derechos patrimoniales es la compañía: **DR. SEUSS ENTERPRISES, L.P.** (folios 13 a 24 del expediente administrativo).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, las certificaciones de los signos tenidas como hechos probados, así como la prueba valorada por el Registro de Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

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 DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978, establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65 de la ley.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en ese artículo, en lo que interesa el inciso j) señala: “si el uso del signo es susceptible de infringir **un derecho de autor** o un derecho de propiedad industrial de un tercero.” (La negrita es agregada).

Debe tenerse presente que 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 y otros signos distintivos citada, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro o anulación de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, al señalar que: “un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas...”

Asimismo, el artículo 65 de la citada ley 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.

Así, la normativa es clara al establecer que en caso de la anulación de un nombre comercial se seguirán los procedimientos establecidos para las marcas.

Aclarado lo anterior, se debe indicar que el artículo 37 mencionado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la inscripción que se pretende

anular es el nombre comercial:



inscrito desde el 15 de julio de 2019

(folios 3 y 4 del legajo de apelación) y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 18 de octubre de 2019, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal establecido.

Ahora bien, la naturaleza y elementos del análisis para determinar la posibilidad de registrar los signos distintivos resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos citada, cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1, el cual establece:

Artículo 1- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene esta ley es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio y la de garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, para proteger los derechos de los cuales gozan los creadores, inventores alrededor del mundo. En el presente caso y debido a que se alega la posible infracción de un derecho de autor con relación a la obra literaria: **“How the Grinch Stole Christmas!”** (Como el Grinch se robó la navidad), es conveniente para este Tribunal referirse seguidamente a los derechos de autor y derechos conexos y su respectiva protección a nivel nacional e internacional.

Al respecto cabe mencionar que Costa Rica ha suscrito y ratificado una amplia normativa supranacional, tales como la Convención internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ley 4727, del 5 de marzo de 1971 (Convención de Roma), que regula el ejercicio de los derechos conexos; la Convención universal sobre derechos de autor ley 5682, del 5 de mayo de 1975; el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, ley 6083, del 29 de agosto de 1977, que regula los derechos morales y patrimoniales de los autores; el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ley 6468, del 18 de setiembre de 1980 (Convenio de la OMPI), que, aunque de mayor amplitud en cuanto a la materia que regula, desde luego es aplicable para los derechos de autor; el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, ley 7967, del 22 de diciembre de 1999 (Tratado WPPT); y el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, ley 7968, del 22 de diciembre de 1999 (Tratado WCT”), entre otros.

El principio de territorialidad tiene un cambio significativo en su aplicación en lo que a derechos de autor se refiere, pues el Convenio de Berna para la protección de las

obras literarias y artísticas, en su artículo 1 garantiza la protección de las obras y el trato nacional a los que no sean originarios del país donde nació la obra.

En caso de ser otorgado un signo distintivo que afecte una obra protegida por derechos de autor, se podría estar frente a un acto de competencia desleal por parte del titular, por aprovecharse de la fama, prestigio y trayectoria de los diseños y el nombre, propiedad del titular de ese derecho de autor.

En este caso, el nombre comercial inscrito es  y se tuvo por probado que quien gestiona de esta acción de nulidad, la empresa DR. SEUSS ENTERPRISES, L.P., es titular de la obra literaria: “**How the Grinch Stole Christmas!**”, protegida en Estados Unidos como derecho de autor desde el 19 de noviembre de 1957, inscripción A 312043. En definitiva, hizo bien el Registro de Propiedad Industrial al declarar con lugar la acción de nulidad contra el signo



porque efectivamente se violentó el derecho de autor inscrito que incluye el nombre GRINCH.

Como todo signo distintivo, y los nombres comerciales no son la excepción, la distintividad es el requisito básico que debe cumplir 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; se deduce de esta disposición, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión al público consumidor, sobre la

identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializan, como es el caso del

signo inscrito:  que se inscribió en demérito de un derecho de autor protegido.

Partiendo de lo antes expuesto, el nombre comercial inscrito en clase 49, registro 280870, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad ya que es evidente que la el titular de ese signo inscrito como nombre comercial, se apoderó indebidamente del signo **GRINCH** sin autorización alguna, violentando la norma contenida en el inciso j) artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como el artículo 10 bis del Convenio de París, por ello considera este Tribunal que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial debe confirmarse en todos los extremos.

En cuanto a los agravios del apelante, agravios en los que reconoce la posesión de la empresa: DR. SEUSS ENTERPRISES, L.P., de los derechos de autor de la obra literaria “**How the Grinch Stole Christmas!**”, pero que considera son derechos distintos, que son registros separados, que **GRINCH** es una palabra de reconocimiento en el lenguaje común; se debe indicar al apelante que conforme lo visto, la obra literaria citada y que goza de la protección de derechos de autor en Estados Unidos desde 1957 debe ser protegida igualmente en este país, tal y como lo disponen los tratados en la materia suscritos por Costa Rica y que fueron mencionados de forma detallada en esta resolución. Por lo que al haberse inscrito

el nombre comercial  existiendo ese derecho protegido, corresponde a este Tribunal rechazar los agravios en tanto prevalece ese

reconocimiento en el ámbito internacional conforme la normativa, jurisprudencia y doctrina analizada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Kelly David Rojas Mora, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:55:41 horas del 29 de abril de 2020.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Kelly David Rojas Mora, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:55:41 horas del 29 de abril de 2020, la que en este acto se confirma para que se anule el registro del



nombre comercial **GRINCH** que protege en clase 49: un establecimiento comercial dedicado a sala de eventos-restaurante, bar y discoteque, ubicado en San José, Curridabat, contiguo al Parqueo de Pricemart, registro 280870. 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 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90