

Expediente 2004-0036-TRA-PI

Inscripción de nombre comercial

ESPECIALIDADES FERRETERAS DE COSTA RICA S.A.

Registro Público de la Propiedad Industrial

VOTO N° 084-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del día dieciocho de agosto de dos mil cuatro.

Recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por **CLAUDIO CHINCHILLA FALLAS**, con cédula de identidad uno-doscientos treinta y nueve-novecientos tres, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **ESPECIALIDADES FERRETERAS DE COSTA RICA S.A.**, con cédula de personería jurídica número tres-ciento uno-setenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos, contra la resolución de las once horas diez minutos del siete de mayo del dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de la solicitud de inscripción del nombre comercial “Especialidades Ferreteras de Costa Rica”.

RESULTANDO

- I.** Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha diez de noviembre de dos mil tres, del señor **CLAUDIO CHINCHILLA FALLAS**, en representación de **ESPECIALIDADES FERRETERAS DE COSTA RICA, S. A.**, solicita la inscripción del nombre comercial que han utilizado desde mil novecientos ochenta y cinco, amparado al artículo 8 del Convenio de París, denominado **ESPECIALIDADES FERRETERAS DE COSTA RICA**.
- II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las diez horas cincuenta y ocho minutos del ocho de diciembre del dos mil tres bajo el expediente número 2003-0008003, establece quince días hábiles para que se presente tres diseños de

acuerdo con reserva de colores y aportar veinte colones de timbres de archivo, para proceder a la solicitud de nombre comercial en clase 0, internacional.

- III. Que el quince de enero del dos mil cuatro, el representante de la sociedad solicitante procedió a cumplir la prevención realizada, aportando los tres diseños así como los timbres de archivo indicados, con lo que se da por cumplido todos los requisitos establecidos por el Registro de la Propiedad Industrial.
- IV. El Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las catorce horas trece minutos del doce de febrero de dos mil cuatro establece que existe la siguiente objeción para proceder al registro solicitado: El nombre comercial solicitado carece de toda novedad y originalidad, además de ser palabras de uso común y ser descriptivas, esto en cuanto a lo denominativo de la marca. Otorgándosele treinta días para contestar.
- V. El representante de la empresa en fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro, presenta escrito donde hace alegatos a favor de la inscripción del nombre comercial pretendido.
- VI. Por intermedio de la resolución de las doce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil cuatro, de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dicta la resolución final en el presente asunto; rechazando la inscripción del nombre comercial, fundamentándose en la ley 7978, denominada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 7, en sus incisos “C, D, G, J”, así como al artículo 68 de esa misma ley, los convenios internacionales del GATT (Ronda Uruguay) Convenio de París, y ADPIC (acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), declarando sin lugar la solicitud presentada por la empresa Especialidades Ferreteras de Costa Rica S.A.
- VII. La empresa solicitante plantea recurso de apelación contra la resolución de las doce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil cuatro antes indicada, estableciendo que los argumentos dados para declarar sin lugar su solicitud son improcedentes, ya que va dirigido al tema de registro de marcas y no del nombre comercial, el cual se encuentra inscrito desde mil novecientos ochenta y cinco en el Registro Mercantil, ya que indica que lo que esta solicitando es la inscripción de un nombre comercial en clase 0 Internacional fundamentándose en el artículo 64 de la ley 7978 que es la Ley de Marcas, así como el artículo 103 y 245 que establecen que la denominación o nombre se forma libremente, en el tanto que no se preste para confusión

con sociedades preexistentes, y solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la inscripción.

- VIII.** Por medio de la resolución de las once horas diez minutos del siete de mayo de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, declaran sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto y admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.
- IX.** Por medio de notificación de las quince horas del dieciocho de junio de dos mil cuatro el Tribunal Registral Administrativo, acoge el Recurso de Apelación para su estudio y confiere audiencia al recurrente por quince días, trasladándose para su estudio y resolución final.
- X.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 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.

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se tiene por único hecho probado que en la Sección Mercantil del Registro Nacional, al tomo cuatrocientos veinticuatro, folio ochenta y tres, asiento setenta y dos, se encuentra inscrita la sociedad denominada Especialidades Ferreteras de Costa Rica, S. A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-setenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos (folio 3).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Se tiene por hecho no probado de importancia para esta resolución el que Especialidades Ferreteras de Costa Rica, S. A. haya venido utilizando el nombre comercial “Especialidades Ferreteras de Costa Rica” desde el año mil novecientos ochenta y cinco.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: A) Sobre la falta de distinción del nombre comercial que se pretende inscribir: La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a

distinguir productos, servicios, etc., dentro de los usos normales del comercio, de allí que su espíritu se entienda claramente desde su denominación: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Considera este Tribunal que el nombre comercial que se pretende proteger, “Especialidades Ferreteras de Costa Rica”, no posee ningún carácter que lo haga distintivo, está compuesto por palabras que no lo distinguen en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio, y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien vocablos de carácter o uso genérico. Dicha falta de distinción hace que este nombre comercial no pueda ser protegido a través de un registro, pues la protección dada a través del registro del nombre comercial es, al igual que para las marcas, para aquellos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, característica que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación. Y esto es así, ya que el registro del nombre comercial no es obligatorio, sino facultativo, principio derivado del artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que nos indica que *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”*, siendo perfectamente posible que la sociedad apelante utilice el nombre que pretende registrar, tal y como dice que lo ha venido usando por casi veinte años, hecho que **no** demuestra dentro del expediente, por lo que no es susceptible de registro, dejando como punto de análisis los términos utilizados para el nombre, los cuales son genéricos, por lo que por dicha falta de distinción entre la amplia gama de posibilidades, que para darle un nombre comercial a un establecimiento ofrece, ya no solo nuestro idioma español, sino todos los demás idiomas, tal y como lo hace la sociedad gestionante con la designación “Especialidades Ferreteras de Costa Rica”. **B) Sobre el procedimiento utilizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la inscripción del nombre comercial:** Con fundamento en los alegatos formulados por el apelante debemos citar su inconformidad con el Registro de Propiedad Industrial al emitir la resolución de las catorce horas trece minutos y diecisiete segundos del doce de febrero del dos mil cuatro, donde se le comunicó que el “nombre

comercial solicitado carece de toda novedad y originalidad, además de ser palabras de uso común y ser descriptivas”, objeciones que según el apelante imposibilitaron proceder con el registro del nombre solicitado. Debemos indicar que el procedimiento seguido por el Registro de la Propiedad Industrial es acorde a los artículos 68 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual ofrece la posibilidad de que, ante una precalificación del nombre comercial, y advirtiéndole al solicitante cuales son las posibles objeciones a éste, pueda ofrecer un último alegato antes del dictado de la resolución final, para que pueda tenerlo a la vista a la hora de resolver el Director del Registro de la Propiedad Industrial, y, por no ser la resolución final dicha prevención, no es susceptible de ser apelada, por lo que este Tribunal avala el rechazo del recurso de apelación contenido en el resultando sétimo de la resolución de las doce horas cuarenta y ocho minutos y dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil cuatro. **C) Sobre el alegato de distinción sobrevenida por el uso:** Manifiesta el recurrente que debe validarse el nombre comercial ya que se ha usado por casi veinte años acorde al artículo 64 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Sobre este punto debemos de indicar que lo dicho, tanto en la solicitud de registro, como en la apelación que abre la competencia a este Tribunal, de que el nombre comercial, cuyo registro se solicita, ha sido utilizado por casi veinte años, no encuentra sustento probatorio en ninguno de los documentos presentados, por lo que no podría concederse el registro en base a la figura de la distinción sobrevenida, porque el mismo no fue debidamente demostrado en autos. **D) Sobre el artículo 103 del Código de Comercio:** Acerca de el alegato hecho de que la resolución final es confusa y contradictoria por la normativa que aplica, afirmamos que el artículo 103 del Código de Comercio indica las reglas para poder inscribir el nombre de una sociedad, pero precisamente el artículo 245 del mismo código indica claramente que el registro de dicho nombre como nombre comercial se realiza de manera independiente, evidentemente por las distintas reglas que regulan una y otra inscripción. **E) Sobre el uso del término “derecho marcario”:** Finalmente, el uso que hace el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final del término “derecho marcario”, resaltado por el apelante, es de uso común y genérico a todos los derechos derivados de la aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que válidamente puede ser usado como sinónimo de nombre comercial.

CUARTO: Por las razones indicadas mantenerse lo resuelto oportunamente por el órgano **a quo**, de conformidad con lo indicado anteriormente, así como al tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las citas expuestas se confirma la resolución de doce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil cuatro, emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Lic. Roberto Arguedas Pérez

Lic. William Montero Estrada