



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0909-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “ACROMAX DOMINICANA S.A.”

PLANETA DE COLORES MAX S.A. y CHROMAX S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 502-2002)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1498-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Vindas Durán**, mayor, casado una vez, Ingeniero Químico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0533-0504, en su doble condición de Representante Legal de las empresas **PLANETA DE COLORES MAX S.A.** y **CHROMAX S.A.**, sociedades constituidas y organizadas de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diecinueve de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil dos, el Licenciado **Manuel Alberto Carrillo Pacheco**, mayor, casado en segundas nupcias, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0411-0292, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ACROMAX**



DOMINICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, domiciliada en Avenida 27 de Febrero, Esq. Calle H, Zona Industrial Herrera, Santo Domingo, República Dominicana, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**ACROMAX DOMINICANA S.A.**” según lo aclarado a folio 12, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos*”, cuyo país de origen es República Dominicana, manifestando formalmente la solicitante, mediante declaración jurada debidamente legalizada, que es la propietaria de una explotación industrial situada en la dirección antes indicada.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero de 2003, el señor **Manuel Vindas Durán**, en su condición de Representante Legal de la empresa **CHROMAX S.A.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción, con base en su marca inscrita “**CHROMAX**”.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diecinueve de setiembre de dos mil siete, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CHROMAX S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “ACROMAX DOMINICANA, S.A. (...); presentado (sic) por ACROMAX DOMINICANA, S.A., la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2008, el señor **Manuel Vindas Durán**, en representación de las empresas **PLANETA DE COLORES MAX S.A.** y **CHROMAX S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de setiembre de 2009, ratificó los agravios expuestos en su



escrito de apelación.

QUINTO. Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil nueve, este Tribunal **en aras de averiguar la verdad real en este proceso**, previno a la representación de la empresa **ACROMAX DOMINICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, aportar documento idóneo, sea declaración jurada o acta notarial, en la que demuestre, la existencia del establecimiento comercial en Costa Rica, bajo el apercibimiento, que de no presentar lo solicitado se resolverá el asunto de conformidad con la documentación existente en el expediente; dicha prevención no fue cumplida por la parte gestionante.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que la empresa solicitante tiene su establecimiento comercial ubicado en Avenida 27 de Febrero Esq., Calle H, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

2.- Que la representación de la empresa solicitante no cumplió con la prevención realizada por este Tribunal indicada en el Resultando Quinto de la presente resolución, sea aportar documento idóneo, declaración jurada o acta notarial, en la que demuestre, la existencia del



establecimiento comercial en Costa Rica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte el siguiente hecho de interés para lo que debe ser resuelto, que reviste el carácter de no probados:

1.- Que la empresa solicitante haya comprobado que el nombre comercial solicitado tenga un establecimiento comercial, sea un lugar físico, ubicado y establecido en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A LA SOLICITANTE POR ESTE TRIBUNAL. Por resolución de este Tribunal de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 13 de noviembre del año 2009, se previno a la representación de la empresa **ACROMAX DOMINICANA S.A.**, con el carácter de prueba para mejor resolver y en aras de averiguar la verdad real en este proceso, aportar documento idóneo, sea declaración jurada o acta notarial, en la que demuestre, la existencia del establecimiento comercial en Costa Rica, bajo el apercibimiento, que de no presentar lo solicitado se resolverá el asunto de conformidad con la documentación existente en el expediente; dicha prevención no fue cumplida por la parte gestionante.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, este Tribunal no entra a analizar el fondo de la resolución recurrida, ni los agravios expresados por la empresa recurrente, en razón de la forma en que será resuelto el presente asunto, razones que a continuación se pasan a detallar.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO Y EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. Efectuado el estudio del presente expediente, así como de la prueba constante en el mismo y a la cual nos referimos en los hechos probados y no probados, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diecinueve de setiembre de dos mil siete, debe ser



revocada por nuestras razones, y en su lugar se deniega el registro del nombre comercial solicitado, a tenor de lo establecido en los artículos 2 párrafo sexto, 8 inciso d), 64, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, asimismo en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La inscripción del nombre comercial solicitado que se gestiona “**ACROMAX DOMINICANA, S.A.**” resulta ininscribible, al existir una prohibición que se deriva de las normas antes citadas en el sentido de que el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado; tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWDFYapo.php>). 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, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto 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 mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, 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 de Marcas: *“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”*.

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: *“(...) el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)”* (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial 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, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 antes transcrito regula sobre los nombres comerciales inadmisibles, deduciéndose de ésta



disposición, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley *“El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.”*

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 y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, *“...Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al*



consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

Resulta además de vital importancia, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas,** llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:



“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...”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 4 inciso a), y para el caso que ahora nos ocupa, tratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: ***“Artículo 4.- ... inciso 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.”*** Asimismo, el artículo 8, inciso d), ibidem, manifiesta: ***“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. (...)”*** (el subrayado es nuestro)



El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, y en concordancia con todo lo anterior este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales, que señala además del artículo 8 inciso d) antes transcrito el artículo 64 de la nuestra Ley de Marcas al establecer: **“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. 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”; debe demostrarse al igual que para marcas territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca u otro signo distintivo es notorio, siendo ese otro tema, que por no aplicar al caso concreto, no vale la pena ahondar en el mismo.

De la normativa transcrita, así como de la jurisprudencia dictada por este Tribunal, queda claro que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial, de hecho se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, por lo que resulta evidente que dicha figura no genera derechos y no es susceptible de inscripción, si no ha sido utilizada en el comercio, y dicha utilización consiste precisamente en la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o de un local o establecimiento comercial, mediante el cual se ofrecen los productos, o se prestan determinados servicios.

Desde ese punto de vista, resulta muy claro para este Tribunal que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un **nombre comercial**, depende de la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular. Ante tal perspectiva, resulta improcedente considerar que pueda existir un nombre comercial, sin que a su vez exista una empresa o un establecimiento o local comercial al cual identificar y distinguir, que evidentemente deben estar en pleno funcionamiento, ofreciendo los servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser distinguida de otras cuyo giro sea similar. No se trata en este caso de una causal de prohibición acarreada por la conformación misma del signo distintivo, lo cual se regula en el artículo 68 de la Ley en cuestión, sino que estamos ante la imposibilidad de que exista un nombre comercial, al no haberse dado un requisito fundamental para su constitución, como lo es el uso comercial, mismo que sin lugar a dudas debe darse en territorio costarricense, pues es



nuestro país donde se pretende inscribir el nombre comercial, y conforme al principio de territorialidad que rige la materia marcaria, es aquí donde debe existir. De pensarse lo contrario, se vería obligado el Registro de la Propiedad Industrial, a brindar protección a todos los nombres comerciales que se utilicen en cualquier parte del orbe pese a no tener un establecimiento en territorio nacional, lo cual resultaría materialmente imposible y además generaría una distorsión en el mercado al darle protección a un signo que per se, no estaría siendo usado en Costa Rica, sea el caso de los nombres comerciales sin una empresa o establecimiento comercial en el territorio nacional, cuya finalidad es que los consumidores puedan identificarlos y distinguirlos de otros; sean usados y explotados en el comercio local, y que tal como lo establece el artículo 64 de repetida cita el derecho exclusivo sobre éstos termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, resultando un total contrasentido, darle protección a un nombre comercial que no forme parte de una empresa con su representante legal debidamente registrado en nuestro país o no tenga un establecimiento comercial ubicado físicamente en nuestro territorio nacional

De lo anterior se desprende que el nombre de la empresa o nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores a efecto de captar su adhesión, a través de una empresa o establecimiento comercial localizable para el caso concreto en Costa Rica, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales en territorio nacional.

Puede entonces decirse que la misión u objeto del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa o establecimiento comercial que se sirve de él y las demás de las que necesita ser diferenciada.

Al ser considerados per se como un derecho de propiedad industrial, se considera que los nombres comerciales, a pesar de no tener el alcance de una marca, deben ser protegidos como tales, al igual que cualquier otro derecho de propiedad industrial.



El objeto de protección del nombre comercial es todo signo o denominación que sirva para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

El derecho sobre el nombre comercial es considerado como un derecho exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice, sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se utilice un nombre semejante.

La protección del nombre comercial independiente de la obligación del depósito o de la idea de nacionalidad se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el artículo 8 dispone:

“El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no”.

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que:

“El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Título X presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil; y en el 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde -el mencionado derecho- cuando



dicho uso cesa. Los artículos siguientes establecen los derechos conferidos a los titulares de los nombres comerciales así como las acciones tendientes a su protección. También se regula la posibilidad que el nombre comercial pueda ser registrado con una vigencia de 10 años renovables este registro es declarativo.

Como se observa en las normas transcritas, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso, sin que sea necesario previo depósito o registro.

Este sistema de adquisición no es absoluto en todos los países, pues existen corrientes contrarias al mismo, ejemplo de ello es la norma que se encontraba contenida en el artículo 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial el cual preceptuaba:

“La propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.”

En este mismo sentido el artículo 51 del mismo Convenio establecía:

“La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo se adquiere en relación a las actividades a las que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean fieles.”

Esta otra corriente es adoptada por las legislaciones de varios países, en las cuales en contraposición a lo preceptuado en el Convenio de París, para que se produzca la adquisición del nombre comercial es requisito indispensable el registro previo.



Dentro de las dos corrientes descritas, los sistemas jurídicos varían ampliamente en cuanto a la manera de proteger los nombres comerciales, a través del derecho escrito o del derecho anglosajón, o de una combinación de ambos, tal es el caso de Australia, Canadá, y el Reino Unido. En algunos países se dispone que los nombres comerciales puedan disfrutar de protección tan sólo a través del uso sin necesidad de registro o depósito, por ejemplo: México, Colombia, Dinamarca, los Estados Unidos de América. Finalmente, hay países en los que el registro sí es necesario para que se dé la adquisición del derecho, tal es el caso de España y Honduras.

En el caso de Costa Rica, con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2000, se abandonó el sistema de inscripción previa en el registro, adoptando el sistema de uso contenido en el Convenio de París, pudiendo decirse que poseemos un sistema de protección del nombre comercial por el sólo primer uso en el comercio, obteniendo con éste un derecho exclusivo sobre el signo, ya que no es necesaria la inscripción del mismo en el Registro, para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular; pero si se puede realizar la inscripción o no del nombre comercial, pero con efectos declarativos.

En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso, lo cual es congruente con el Convenio de París. El hecho de que no sea necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos del nombre comercial otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace en el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público, y valga recalcar ese uso debe ser territorial, y se comprueba entre otros, pero no de vital importancia, como la existencia de una empresa o establecimiento



comercial, en operaciones y abierta al público en el territorio nacional, acorde con el principio de territorialidad, sobre el que más adelante se hará referencia.

Sin embargo, aún cuando, la legislación costarricense no requiere como requisito para el ejercicio del derecho sobre el nombre comercial su inscripción previa en el registro, los artículos 67 y 68 de la Ley, así como los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento a dicha Ley, contemplan la facultad del titular de solicitar la inscripción del nombre comercial en el registro. Dicha inscripción en el sistema nacional tiene carácter declarativo y no constitutivo.

De acuerdo con la doctrina para que el uso confiera la protección y derecho exclusivo sobre el nombre comercial, es necesario que su empleo se haya exteriorizado fuera de la órbita privada de la empresa o persona que realiza la actividad o posee el establecimiento en cuestión. Se ha considerado además en sistemas tales como el francés, que la adquisición de papelería en la que figura el nombre comercial y la inscripción de tal nombre en el registro, no configuran uso necesario para adquirir la titularidad del derecho, ya que no se da el uso público del mismo.

Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran:

a.- Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: Esta es una de las formas más frecuentes de externalización del uso, ya sea que se haga tanto afuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad.

b.- Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.

c.- Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad es hacer saber al público que existe una



actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se de la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.

d.- Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre los mismos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos imprescindibles, siendo ellos:

a.- Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.

b.- Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera.

En principio, todo signo que tenga la capacidad de distinguir una empresa, establecimiento o actividad respecto de las demás, es susceptible de ser utilizado como nombre comercial y ser protegido como tal.

En lo que respecta a la duración del derecho y dada la importancia de la relación existente entre el nombre comercial y la empresa o establecimiento que con el mismo se identifica, muchos sistemas jurídicos establecen que la vigencia del derecho de propiedad sobre el nombre comercial se encuentra sujeto a la duración de la empresa, es decir, su vigencia es por tiempo indefinido.

Otros sistemas jurídicos, como el mexicano les fija un plazo de duración determinado.



Por su parte la ley costarricense en su artículo 64 contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Esta norma es congruente con la función distintiva del nombre comercial, ya que el derecho perdura mientras se encuentre existente la empresa o establecimiento al cual identifica.

Dentro de ésta misma línea de pensamiento, debe entenderse que el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley Número 7484, lo único que hace es reconocer la obligación de los países miembros de la Unión de París, de otorgar protección a un nombre comercial pese a que el mismo no se encuentre inscrito, situación que efectivamente la legislación costarricense reconoce mediante el artículo 64 antes transcrito, y precisamente fundamentado en el hecho de que es la existencia de un establecimiento debidamente identificado en el comercio, lo que da origen al nombre comercial, siendo la inscripción del mismo, un proceso que viene a reconocer una realidad material previa, situación que no puede darse ante la ausencia o inexistencia de la respectiva empresa o el respectivo establecimiento comercial.

SEXTO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DESEA DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO. En el presente caso, la ubicación del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado, es: *Avenida 27 de Febrero, Esq. Calle H, Zona Industrial Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.* El derecho que rige a los signos distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina argentina, española y estadounidense, completamente aplicables al caso costarricense, y si bien lo hacen refiriéndose a las marcas, lo explicado se traspone completamente al caso de los nombres comerciales:



“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad, al señalar:



“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief).” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief).”

Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican ampliamente la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro en un país:

“Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la



Constitución Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley ni incluya distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.

Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso prima facie ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia es de orden esencialmente territorial.

Esta irrelevancia del uso en el extranjero, en cuanto a la adquisición de derechos sobre designaciones bajo la ley argentina, no se ve alterada, con las excepciones que se verán más adelante, por el régimen del Convenio de París. El artículo 8° de este Convenio dispone que el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, pero nada dice respecto a los requisitos de uso necesarios para adquirir derechos sobre esos signos, y tanto menos que el uso en el exterior tenga efectos en cada uno de los países miembros. Lo esencial de esta disposición es que, conjuntamente con la de trato nacional que prevé el artículo 2° de ese Convenio, implica que los súbditos de países miembros podrán proteger sus nombres comerciales o designaciones de la misma forma que los nacionales del país de



que se trate. Sobre estas bases, se ha considerado en el Derecho alemán que el uso realizado en el extranjero no es suficiente para fundamentar la protección de los nombres comerciales y designaciones bajo ese Derecho.” Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484, itálica del original.

Podemos concluir de todo lo antes expuesto, que para que nazca a la vida jurídica un derecho exclusivo mediante la inscripción de un Nombre Comercial, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es necesario que exista una empresa con su respectivo representante legal nombrado o un local o establecimiento comercial ubicado en suelo costarricense, el cual se encuentre abierto al público y esté debidamente identificado y distinguido mediante el nombre comercial solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que no resulta válida la inscripción del nombre comercial solicitado por las razones antes esbozadas, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, se deberá declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Vindas Durán**, en su calidad de Apoderado Especial de las empresas **PLANETA DE COLORES MAX S.A.** y **CHROMAX S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diecinueve de setiembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ACROMAX DOMINICANA, S.A.”**.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Vindas Durán**, en su calidad de Apoderado Especial de las empresas **PLANETA DE COLORES MAX S.A.** y **CHROMAX S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diecinueve de setiembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ACROMAX DOMINICANA, S.A.”**. Por la forma en que se resuelve este proceso, no se entra a conocer los agravios del apelante. 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.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22