

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0402-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “LA URUCA”**

**TORNILLOS LA URUCA, S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 2582-05)**

### ***VOTO N° 189-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Carlos Alberto López Calderón, mayor de edad, salvadoreño, en unión libre, empresario, vecino de Escazú`, pasaporte de su nacionalidad número B doscientos mil ciento ochenta y dos, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad “**TORNILLOS LA URUCA SOCIEDAD ANONIMA**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-81657, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el trece de abril de dos mil cinco ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Jorge Eduardo, conocido como Armando Castillo Rojas**, en representación de la sociedad “**Tornillos La Uruca Sociedad Anónima**”, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del nombre comercial “**LA URUCA**”, para proteger y distinguir “...establecimientos comerciales dedicados a la venta de toda clase de tornillos metálicos de fijación, alambre liso y de púas, clavos con y sin cabeza, grapas metálicas, productos y materiales de construcción galvanizados y/o metálicos no comprendidos en otras clases, metales comunes y sus aleaciones, construcciones transportables metálicas.”

**SEGUNDO.** Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

resolución dictada a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y dieciocho segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su Reglamento(...) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...), y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio( ADPIC ) (...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE..."***.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, el señor **Carlos Alberto López Calderón, como presidente de la sociedad TORNILLOS LA URUCA, S.A.** planteó en su contra los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, alegando, que el nombre comercial solicitado resulta suficientemente distintivo y su empleo en ninguna manera es susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y cualidades de los establecimientos que se solicitan proteger, pues el distrito 7 de San José no es origen de ninguna clase especial de establecimiento de tal manera que se pudiera causar confusión en los medios comerciales o el público. Asimismo, alegó que el alegato de que en el distrito de La Uruca es “hoy un importante centro especializado en productos y servicios industriales, razones que impiden la apropiación de su registro”, es reflejo de falta de fundamento legal y fáctico para rechazar la inscripción.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal requirió, con el carácter de prueba para mejor proveer, las certificaciones aludidas en la resolución dictada a las once horas del trece de abril del año en curso, que estando visible a folios 64 a 105, se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO:** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter, los siguientes:

**Primero:** Que el señor Carlos Alberto López Calderón, es el Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad “**Tornillos La Uruca Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-81657 (ver folios 22 y 64 al 66).

**Segundo:** Que el señor Jorge Eduardo conocido como Armando Castillo Rojas, al 9 de marzo del presente año, registralmente no aparece como el Presidente de la citada sociedad (ver folios 64 al 105).

**TERCERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO. SOBRE LA CONTESTACION DE LA AUDIENCIA CONFERIDA POR ESTE TRIBUNAL.** Inicialmente debe señalarse que el escrito presentado a este Tribunal en fecha 9 de marzo del presente año, suscrito por el señor Jorge Eduardo conocido como Armando Castillo Rojas, en condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo hasta por la suma de cincuenta mil dólares exactos de la compañía Tornillos La Uruca Sociedad Anónima, mediante el cual contesta la audiencia de ley conferida por este Tribunal, por resolución de las nueve horas del veintidós de febrero pasado, notificada según acta visible a folios 54 al 55, se tiene únicamente por presentado y agregado al expediente a folios 56 al 58, toda vez que el señor Castillo Rojas apersonado en representación de dicha sociedad para el 9 de marzo de 2007 no era el que fungía como Presidente de dicha sociedad ni ostentaba las facultades que se indican, conforme se observa de la certificación histórica de nombramientos de Junta Directiva de dicha sociedad y documentos respectivos expedida por el Departamento de Certificaciones del Registro Nacional (véase folios del 64 al 105). En definitiva no contaba el señor Castillo Rojas, en la fecha del escrito 22 de febrero de 2007 ni en la de presentación del mismo a este Tribunal con la legitimación necesaria para representar válidamente a la citada sociedad por lo que las manifestaciones constantes en dicho escrito no serán consideradas, teniéndose por desatendida la audiencia de ley conferida.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto al “nombre comercial”:** 1) El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”. Tal y como lo informa la norma el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, 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/EpyAuVFplAWdWfYapo.php>). 2) Los artículos 64 y siguientes de la citada Ley regula los nombres comerciales. El numeral 65 regula que “*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.*” De la anterior disposición se deduce, 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 servicios que se comercializa.

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario la **distintividad**: que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda, además, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

**SEXTO. Sobre el caso bajo examen.** El Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud formulada por el apoderado de la empresa **TORNILLOS LA URUCA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, para que se concediera el registro del nombre comercial **LA URUCA**, fundamentándose en los artículos 3, párrafo segundo, 7, inciso 1) y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por considerar que el nombre comercial solicitado carece de distintividad, además de que LA URUCA corresponde a un nombre propio de un distrito de San José que es una área especializada en establecimientos comerciales dedicados a la industria en general. Por otra parte, los agravios de la sociedad apelante, radican en que el nombre comercial cuyo registro se solicita, es suficientemente distintivo y su empleo de ninguna manera es susceptible de crear confusión respecto del origen.

En ese sentido este Tribunal considera que, lleva razón el recurrente al alegar que el empleo del nombre comercial solicitado “LA URUCA”, no es susceptible de crear confusión respecto del origen. El artículo 7 inciso 1) que fundamenta la denegatoria del nombre comercial, refiere a marcas específicamente a la indicación geográfica que se entiende es una indicación de que un producto determinado proviene de una zona geográfica concreta el artículo 2º de la citada Ley lo define como *“Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.”*. Bajo esta premisa, no le es aplicable al signo objeto de denegatoria, el inciso 1) del artículo 7 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la marca, que refiera a nombres geográficos, nacionales o extranjeros no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas, y en esencia lo que se solicita inscribir al Registro, con un signo denominativo, es un nombre comercial que pretende distinguir establecimientos dedicados a la venta de toda clase de tornillos metálicos de fijación, clavos con y sin cabeza entre otros,

No obstante, el signo que solicita la inscripción no es susceptible de apropiación en la forma en que se presenta, pues, como lo señala el Registro, la “URUCA” es el distrito séptimo del cantón primero, de la Provincia de San José, de acuerdo con la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, y hoy es una importante zona industrial, que goza de fama en la actividad comercial que pretende desarrollar la empresa Tornillos La Uruca, S.A.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

En este sentido, el signo denominativo “La Uruca” no le aporta distintividad al giro comercial que pretende desarrollar la empresa solicitante. Tomando en cuenta que la distintividad es una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, este Tribunal considera que en el presente caso, el nombre comercial solicitado no cuenta con la suficiente aptitud distintiva, que le permita a la sociedad anónima Tornillos La Uruca, diferenciar ese establecimiento comercial, de cualesquiera otros. Así, no podría otorgándosele a la solicitante el derecho exclusivo de explotar ese nombre comercial, pues como lo señala el Registro, Uruca resulta un término inapropiable tanto por ser una zona muy reconocida e importante como zona industrial y, porque de igual manera los demás comerciantes que tengan un negocio en esa zona, reclamarán el derecho de utilizarlo de igual forma y al tratarse de un nombre de uso generalizado, se convierte en un término de uso común, eliminándose su posible capacidad de distinguir el establecimiento o negocio de sus similares.

Como consecuencia de esa falta de carácter distintivo en el signo propuesto “LA URUCA” podría considerarse se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 65, pues al ser URUCA una zona industrial muy conocida es susceptible de causar confusión sobre el giro comercial relativo al negocio que se identificaría con ese nombre, los consumidores podrían establecer que los productos expendidos en el establecimiento identificado con ese nombre comercial proceden de esa zona geográfica específica máxime que podría hacerse alusión en la documentación comercial de venta al nombre de la empresa Tornillos La Uruca S.A.

**SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y dieciocho segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco, la cual se deberá confirmar.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa TORNILLOS LA URUCA SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

**DESCRIPTORES**

- Nombre Comercial
- Nombres Comerciales Prohibidos
- Solicitud de inscripción de nombre comercial