

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0645-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial “COSTA RICA LUXURY RENTALS (DISEÑO)”.**

**COSTA RICA LUXURY RENTALS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante)**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2313-05)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 202-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del dos de marzo del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ronald Lachner González**, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de Ezcazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y ocho-seiscientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa **COSTA RICA LUXURY RENTALS SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Puntarenas, Garabito, Los Suenos Resort, Los Suenos Marina Village, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del veinticuatro de julio del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de marzo del dos mil cinco, el Licenciado Ronald Lachner González, de

calidades y condición indicadas al inicio, solicita al Registro la inscripción del nombre comercial “**COSTA RICA LUXURY RENTALS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de administración y arrendamiento de condominios de lujo.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del veinticuatro de julio del dos mil siete rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO.** Que la empresa solicitante interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra dicha resolución y en ese sentido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 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.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**COSTA RICA LUXURY RENTALS (DISEÑO)**”, ya que carece de distintividad, por ser descriptivo de una actividad que no es única en relación con el giro comercial de la empresa solicitante. Además, resulta irregistrable al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es susceptible de causar confusión.

Por su parte, la recurrente basó sus agravios, en los siguientes aspectos: En que el nombre comercial que pretende proteger su representada es registrable pues el mismo no consiste en una marca de bienes y servicios, sino el nombre de un establecimiento que se dedicará a una actividad específica. Aduce, que es importante resaltar, que se encuentran ante un nombre comercial mixto, y que el mismo debe ser analizado de forma global y conjunta, y no de una forma individual, analizando cada uno de los elementos que la integran de forma aislada. Indica también, que el nombre comercial COSTA RICA LUXURY RENTALS es una construcción sintáctica distintiva y original, que estaría conformado por términos genéricos si se analizan de forma aislada, pero al analizarse de forma global y conjunta, tal y como lo dicta la doctrina, consiste en una yuxtaposición sintácticamente inusual, por lo que juntas no componen una denominación de uso común lo cual hace procedente su protección registral. Además, el mismo incluye una letra especial estilizada y el diseño de una flor tropical, lo cual añade la distintividad necesaria para ser protegido.

**TERCERO. 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 u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales, que conforme al artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido dicho concepto como todo: “*Signo*

*denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”*

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, 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, entre otros, de lo que 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 con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. El artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece 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*”. (el destacado en negrita no es del texto original). 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>).

Bajo ese concepto, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger, **“COSTA RICA LUXURY RENTALS”**, contiene dos palabras en inglés, que traducidas al idioma español significan **“ALQUILERES DE LUJO”**, en su conjunto **“ALQUILERES DE LUJO DE COSTA RICA”** para proteger y distinguir un establecimiento comercial que presta los servicios de administración de condominios, según aclaración hecha a folio 8, siendo así que, el conjunto de los vocablos que lo componen no le otorgan el carácter distintivo, por tratarse de expresiones que por sí solos son de uso genérico, y por ende, inapropiables por parte de un solo comerciante. Resolver lo contrario, sería permitir la monopolización de términos susceptibles de poder ser usados por otros usuarios, que unidos con otras palabras, sí adquirirían el carácter distintivo necesario para ser registrados.

Además, en el caso bajo estudio, el signo distintivo pretendido podría llevar a *engaño*, en el sentido que está estableciendo en la mente del consumidor, el relacionar o asociar el nombre comercial **“COSTA RICA LUXURY RENTALS (DISEÑO)”**, o sea **“ALQUILERES DE LUJO DE COSTA RICA”**, con un establecimiento, que prestaría los servicios de administración de condominios, servicio, que como puede apreciarse, resulta muy diferente al de arrendamiento de lujo, ya que éste va dirigido especialmente a aquellas personas que están interesadas en que se les alquile un condominio y no a que se les administre, por consiguiente, el signo lleva a confusión y engaño, y por ende, hace que se vea desvanecida la aptitud distintiva requerida por el numeral 2 de la Ley de Marcas, por lo que este Tribunal no comparte, lo manifestado por la empresa apelante cuando dice que *“(…) en nuestro criterio el nombre comercial “COSTA RICA LUXURY RENTALS” es un nombre comercial que posee los elementos necesarios para ser considerado suficientemente distintivo (...)”*. Esa falta de distinción del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, por lo que considera este Tribunal al igual que el Registro **a quo**, que el signo pretendido no es objeto de

registración de conformidad con el numeral 65 de la Ley de repetida cita, que dice: “(...) *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*”

**CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ronald Lachner González, en su condición de apoderado especial de la empresa **COSTA RICA LUXURY RENTALS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del veinticuatro de julio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ronald Lachner González, en su condición de apoderado especial de la empresa **COSTA RICA LUXURY RENTALS**

SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del veinticuatro de julio del dos mil siete, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor**

**Nombres comerciales**

**TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.**

**TG: Categorías de Signos Protegidos**

**TNR:00.42.22**