



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0992-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo LA GRAN VÍA

Roberto Dueñas Limitada, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4904-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 266-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Roberto Dueñas Limitada, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:08 horas del 20 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 30 de junio de 2005 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Luis Fernando Asís Royo representando a la empresa Roberto Dueñas Limitada, solicita el registro como nombre comercial del signo **LA GRAN VÍA** para distinguir un establecimiento comercial dedicado al desarrollo de actividades de entretenimiento, comerciales, empresariales y de servicios de administración de bienes muebles e inmuebles, así como su arrendamiento, mantenimiento, compra y venta, ubicado en Calle El Espino, 100 metros al poniente del Colegio Emiliani, La Ceiba de Guadalupe, San



Salvador, El Salvador.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 13:36:08 horas del 20 de julio de 2009, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada. Esta resolución fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 7201 se encuentra inscrito el nombre comercial **LA GRAN VÍA** desde el 25 de setiembre de 1943, a favor del señor Fernando Rodríguez Alonso para distinguir un establecimiento comercial de esta ciudad de cualquier índole comercial (folios 29 y 30).

SEGUNDO: 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.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, por la identidad entre los signos



solicitado e inscrito, considera que es posible que se cause confusión en los consumidores, resultando no registrable al transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, el apelante indica que el rechazo se basa en un registro nulo, ya que no se indica la ubicación geográfica del establecimiento, solicitando se suspenda el presente asunto para iniciar la cancelación del nombre comercial inscrito.

CUARTO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. Principia este Tribunal indicando que, sobre la solicitud que hace el apelante de que se suspendan las presentes diligencias de registro de nombre comercial para iniciar la cancelación por inexistencia del local comercial y falta de uso del nombre comercial inscrito, ésta no puede ser atendida en este momento procedimental. Si bien el nombre comercial puede ser cancelado por falta de uso al no existir la empresa o establecimiento que lo emplea, artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Marcas, de acuerdo a lo establecido por los artículos 68 párrafo primero y 39 párrafo segundo de dicha Ley esa defensa ha de ser esgrimida ante la objeción que haga el Registro de la Propiedad Industrial. Dicha objeción fue realizada por resolución de las 10:41:17 horas del 2 de setiembre de 2005, ante la cual la parte solicitante no contestó nada, por lo tanto, la solicitud de suspensión no puede ser avalada por no ser la apelación el momento procesal oportuno para esgrimir la defensa de falta de uso.

QUINTO. COTEJO DE LOS NOMBRES COMERCIALES SOLICITADO E INSCRITO. Corresponde entonces realizar el cotejo de los signos en pugna, para lo cual realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
LA GRAN VÍA	LA GRAN VÍA



Establecimiento	Establecimiento
Establecimiento comercial de esta ciudad de cualquier índole comercial	Dedicado al desarrollo de actividades de entretenimiento, comerciales, empresariales y de servicios de administración de bienes muebles e inmuebles, así como su arrendamiento, mantenimiento, compra y venta, ubicado en Calle El Espino, 100 metros al poniente del Colegio Emiliani, La Ceiba de Guadalupe, San Salvador, El Salvador

Tenemos identidad entre los signos, y la amplitud del giro comercial distinguido con el nombre inscrito hace que la actividad del solicitado resulte englobada. Esta doble identidad signos-giro comercial impide el registro solicitado, ya que ineludiblemente el consumidor se verá confundido en cuanto a la identificación del establecimiento comercial al cual desea acceder.

SEXTO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DESEA DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO. Pero, además de la doble identidad con un derecho previo de tercero, tenemos otro aspecto que impide el registro solicitado, y es el atinente a la ubicación del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado. 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:

“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.**



En concordancia con la doctrina expuesta, tenemos que la Ley de Marcas acoge lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, que indica:

“Artículo 8. Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”

Indica la Ley de Marcas:

“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.”

Así, Costa Rica, como país parte de la Unión de París, protege al nombre comercial sin necesidad de que sea registrado, sino que le otorga la categoría de derecho exclusivo por el solo hecho de que sea usado en el comercio. Pero, ¿dónde debe darse dicho uso? De acuerdo a lo explicado sobre el principio de territorialidad y a lo expuesto por Bertone y Cabanellas, éste ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho otorgado, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que éste distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional. Otorgar derechos exclusivos bajo la ley costarricense para que sean utilizados fuera de nuestras fronteras no solamente crearía las



contradicciones que señalan Bertone y Cabanellas sobre la aplicación de la ley, sino que crearía una injustificada distorsión en el mercado nacional, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva que por su propia naturaleza no podrá ser utilizado en nuestro país, impidiendo que un competidor pueda utilizarlo a pesar de su no uso en el territorio de protección. Esto va en contra de la transparencia del mercado que se busca tutelar con el sistema de otorgamiento de derechos exclusivos sobre signos distintivos, cuyo sistema construido a través de la Ley de Marcas, desde su artículo primero, proscribire los actos que dentro del sistema afecten a los procesos de competencia entre agentes económicos.

Por todo lo anteriormente explicado es que el hecho de que el local comercial que se pretende distinguir se encuentre ubicado en la República de El Salvador, impide el otorgamiento del derecho solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Fernando Asís Royo en representación de la empresa Roberto Dueñas Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve, 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza

DESCRIPTOR

Nombres comerciales

TE: Protección del Nombres comercial

TG. Categoría de Signos protegidos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TNR. 00.42.22