



Expediente N° 2007-0084-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial “INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.”

Marcas y otros signos

**Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S.A., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6872-04)**

VOTO N° 273-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por Luis Carlos Gómez Robleto, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, quien actúa en calidad de apoderado especial de Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y tres mil trescientos tres, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y siete minutos, del veintidós de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, Luis Carlos Gómez Robleto, representando a Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial



**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION
COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA
MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**

para distinguir un establecimiento comercial destinado a la organización, promoción y publicidad de exposiciones o eventos de lo mejor de la industria, de la moda, del vestido, del calzado, accesorios del vestir, cosméticos, y del modelaje tanto nacional como internacional.

- II. Que a las nueve horas, treinta y siete minutos, del veintidós de mayo de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**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 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (mayúsculas y negritas del original).*
- III. Que en fecha diecinueve de setiembre de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida, solicitando se revoque la resolución recurrida.
- IV. 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 a



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 Walter Méndez Vargas; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, que el apelante, Luis Carlos Gómez Robleto, es apoderado especial de Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S.A. (folio 10).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. La resolución final venida en alzada utiliza como fundamento jurídico del rechazo a la solicitud de inscripción los artículos 65 y 2 en cuanto a la definición del nombre comercial de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerando que el nombre comercial **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.** está conformado por elementos literarios de uso común, genéricos, y que fácilmente los consumidores asocian a los servicios a proteger, por lo que en definitiva, carece de aptitud distintiva.

Contra este razonamiento, alega la apelante que se le debe aplicar el artículo 8 del Convenio de París, además de que el nombre comercial goza de fama y notoriedad, y que ha sido de uso reiterado.



CUARTO. ANÁLISIS REALIZADO POR EL A QUO RESPECTO DE LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. TESIS DE ESTE TRIBUNAL.

1.- A pesar de que el **a quo** inicia su análisis acerca de la aptitud distintiva del nombre comercial que se pretende inscribir citando los artículos 65 y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, motivación acertada según la óptica de este Tribunal, luego continúa su análisis asimilando el nombre comercial al concepto de marca, lo cual es errado, puesto que, aunque ambos sean signos distintivos, el nombre comercial tiene su propia regulación en cuanto a prohibiciones para su registro, artículo 65 indicado, no debiendo aplicársele las prohibiciones expresas dadas por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Si el Registro ha interpretado que dicha aplicación se puede derivar del artículo 68 de esa Ley, para este Tribunal del epígrafe de dicho artículo se desprende claramente que se refiere a los procedimientos, y no a la aplicación del derecho de fondo sobre la registrabilidad o no del nombre comercial.

2.- Sin embargo, es claro que, una característica que deben tener todos los signos protegidos por la Ley 7978, es el de la aptitud distintiva, ya desde su propio título nos lo deja patente. Nos lo confirma la definición que esa misma Ley da del nombre comercial: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*” (art. 2, subrayado nuestro). La aptitud distintiva es una característica que debe estar presente en el nombre comercial. Su falta en el nombre que se pretende inscribir, será causal de su rechazo por parte del Registro. En el caso bajo estudio, tenemos que el nombre comercial que se pretende inscribir, sea **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, está compuesto por palabras de uso común, que no añaden un tono distintivo al establecimiento comercial que se pretende distinguir, además,



la complejidad del nombre comercial propuesto, lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, en la mente del consumidor promedio, una frase tan larga no podrá cumplir la función de hacerle distinguir a un establecimiento comercial dedicado a la organización, promoción y publicidad de exposiciones o eventos de lo mejor de la industria, de la moda, del vestido, del calzado, accesorios del vestir, cosméticos, y del modelaje tanto nacional como internacional. Sobre la aptitud distintiva nos dice Lobato que “...*carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...*” y que se consideran “...*carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo).*” (Lobato, Manuel (2002). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Civitas, páginas 151 y 209). En el presente caso, la complejidad de **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, le hace inelegible para constituirse en un nombre comercial que sea objeto de inscripción, puesto que, tanto por estar compuesto por elementos literales de uso común en las actividades que pretende proteger, como por la complejidad que ofrece su conjunto y que le impide adquirir la calidad de signo distintivo del tipo nombre comercial no es factible utilizarlo para distinguir a un establecimiento comercial. Al público consumidor le será difícil recordarlo por ser tan extenso. Debido a lo anterior, debe denegarse su registro.

QUINTO. ALEGATOS DEL APELANTE. Los alegatos del apelante no pueden tener eco en este Tribunal. **1.-** El uso reiterado que se alega haber hecho del nombre comercial, no lo hace automáticamente elegible para su registro. Como ya se explicó, el nombre comercial ha de tener aptitud distintiva, de lo cual carece el aquí analizado. **2.-** A pesar de alegarse la notoriedad del nombre comercial que



se pretende inscribir, no se prueba dicha notoriedad respecto de los parámetros dados por el artículo 45 de las Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que dicho alegato no puede ser tomado en cuenta para su análisis. **3.-** Mal hace el apelante en invocar a su favor al artículo 8 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que dicha norma es de orden programático para los países adherentes, y su desarrollo en la legislación costarricense lo encontramos en el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual indica que la adquisición del derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere independientemente de su registro; mas, si se desea obtener la protección que da el tener al nombre comercial registrado, éste deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Ley, en este caso, el de ser un signo que cumpla con tener aptitud distintiva y ser de fácil perceptibilidad en el público a efecto de que lo asocie al establecimiento comercial sin posibilidad de equivocación o error.

SSEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo antes analizado, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y siete minutos, del veintidós de mayo de dos mil seis, la que se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y siete minutos, del veintidós de mayo de dos mil seis, la que se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTORES

- Solicitud de inscripción del nombre comercial
- Protección del nombre comercial
- Nombres comerciales prohibidos