



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0657-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “TRASMETAL”

TRANSFORMADORA METALÚRGICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 10238-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 331-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-1055-703, Apoderada Especial de la empresa **TRANSFORMADORA METALÚRGICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de noviembre de 2010, la Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TRANSFORMADORA METALÚRGICA S.A, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala**, con domicilio en 30 calle 24-11. Zona 12, Guatemala, presenta **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN**, del nombre comercial **“TRASMETAL” (DISEÑO)** en **clase 49** internacional, para proteger y distinguir; *“Un establecimiento industrial y mercantil que se dedicara a la producción y comercialización de productos de metal.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once, se resolvió; “(...) *se declara el abandono de la solicitud marcaria TRASMETAL y se ordena el archivo respectivo.*(...)”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **TRASFORMADORA METALÚRGICA S.A**, interpone para el día 04 de julio de 2011, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y cinco segundos, y resolución de las diez horas con cincuenta y tres minutos, ambas del día ocho de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, cuenta con los siguientes hechos:

1. No se demuestra que la empresa **TRASFORMADORA METALÚRGICA S.A**, sea titular de un establecimiento comercial en Costa Rica, utilice el nombre comercial



solicitado.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud del nombre comercial “**TRANSMETAL**”, en virtud de que para el momento que se realizó la solicitud la misma no contaba con la ubicación del establecimiento comercial, en razón de ello el Registro, procedió a prevenir al solicitante sobre dicha omisión mediante resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos con cuarenta segundos, del dos de mayo del dos mil once, la cual no se cumple. En este sentido, cabe indicar que de conformidad con lo que establece el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es necesario que exista 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, lo anterior conforme al principio de territorialidad que rige la materia marcaria; pues de pensarse lo contrario se vería obligado la Administración Registral, a brindar protección a los nombres comerciales que se encuentren fuera de nuestra frontera, lo que resultaría materialmente imposible. Conforme a lo anterior, y en vista de haber transcurrido el plazo señalado sin que la parte interesada cumpliera con la citada prevención, en razón de ello se procede a declarar el abandono de la solicitud de la marca “**TRASMETAL**”, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, a grosso modo señala, que en el presente caso, se cumple con la prevención y al mismo tiempo se argumenta de manera fundamentada el motivo por el cual la prevención de forma no procede conforme lo señala el artículo 9 de la Ley de Marcas supra citada. Asimismo el artículo 42 del Reglamento a la Ley de rito, establece que la solicitud de un registro de un nombre comercial deberá contemplar los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley, anteriormente citada. Por otra parte el Código Civil es claro en sus artículos 9 y 10, al establecer que la preponderancia de la ley va por encima de la jurisprudencia, razón por la cual es esta última la que debe ser tomada en consideración. En razón de ello solicita, se revoque la resolución impugnada y en consecuencia se proceda a la inscripción del nombre comercial “**TRANSMETAL**”.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, es de mérito traer a colación que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense, al decir:

“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 (...) 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 “Código Civil de España”, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP “Convenio de la Unión de París”. 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 (...) 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)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato,**



Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 74.

Asimismo, El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

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 manifestar:

“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 (...).

<http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que los nombres comerciales que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas, salvo



lo que corresponda a la prioridad que se reconoce a solicitudes hechas en otros miembros del Convenio de París.

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.”

En concordancia con el artículo 42 de su Reglamento, el cual indica:

“Artículo 42.- Solicitud de registro de un nombre comercial. Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener:

(...), b) La dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento mercantil que identifica.



(...), d) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso efectivo que tendrá en el comercio del nombre comercial con relación al giro indicado.”

Cabe indicar que 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, ¿a dónde debe darse dicho uso? De acuerdo a lo explicado sobre el principio de territorialidad 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 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 y que indica que las marcas, lo mismo que los otros signos distintivos se inscriben para ser usados.

Por todo lo anterior, es que el Registro en aplicación del principio de territorialidad procede mediante resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos con cuarenta segundos del dos de mayo de dos mil once, a prevenir al solicitante indique una dirección en territorio costarricense, en virtud de que en la solicitud se indica que el establecimiento se encuentra ubicado en Guatemala, quien no obstante contesta la prevención por lo que el asunto debe ser resuelto por el fondo.

De esta forma es requisito demostrar uso efectivo en Costa Rica, de conformidad con el artículo 13 de la Ley supra citada, señala; ***“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud***



*cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión **dentro del plazo de quince días hábiles** a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”*

Tal y como se desprende del citado presupuesto, estos requisitos deben ajustarse a cada registro del bien jurídico que se pretenda tutelar y siendo que nos encontramos dentro del registro de nombres comerciales, conforme lo dispone el **Título VII Nombres Comerciales y Emblemas**, de la citada ley de Marcas, se deben tomar en consideración a la hora de valorar la solicitud, que ésta cumpla además con las formalidades contenidas dentro del artículo 64 de esa misma Ley, en concordancia con lo que dispone el artículo 42 de su Reglamento, sin dejar de lado los principios que consagra la actividad marcaria dentro de nuestro sistema jurídico, por cuanto toda esta normativa lo que prevé es que estos registros cumplan las formalidades impuestas sin que pueda darse esta aplicación de manera aislada.

En resumen, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, el cual debe darse dentro del territorio nacional por aplicación del principio de territorialidad de las normas que lo regulan, según lo expuesto, pero si el mismo se quiere inscribir en el Registro respectivo, necesariamente conforme a la normativa expuesta, deberá de indicar la dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento mercantil que identifica, en virtud de que los requisitos de forma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de rito, aplican para todo tipo de solicitud de un signo marcario, pero además, se deben contemplar los requeridos para el derecho solicitado de acuerdo a la normativa aplicable al particular, que en este caso son los artículos 64 de la Ley citada y el artículo 42 incisos b) y d) de su Reglamento, siendo ambos requisitos valorados por el calificador, a efectos de que cumpla con el marco jurídico establecido para dicho fin y siendo que éstos últimos no se satisfacen, procede el abandono conforme lo señala



el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **TRASFORMADORA METALÚRGICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el archivo de la presente solicitud. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora