



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2006-0074-TRA-PI-221-08

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “FULL POWER (Diseño)”

CDC Internacional S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1570-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 393-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Jessica María Hernández Quesada**, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1031-785, en su calidad de Apoderada de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-099837-17, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2004, el señor Enrique José Acevedo Sandino, en representación de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo **“FULL POWER (Diseño)”**, **como nombre comercial**, para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de equipos de cómputo, y sus componentes y accesorios; equipos de computación ensamblados, así como partes y piezas individuales; hardware; software; impresoras; y tintas.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2004, el señor Iván Fonseca Pilarte, en representación de la empresa **IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA GLOBAL YSMR SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de IMPORTADORA DE TECNOLOGIA [sic] GLOBAL YSMR S.A, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “FULL POWER”, presentado [sic] por el representante de CDC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA [sic] S.A. [sic] la cual SE DENIEGA (...).”*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2008, la Licenciada **Jessica María Hernández Quesada**, en representación de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, no habiendo expuesto agravios ante este Tribunal.

V.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse el presente un asunto de puro Derecho, no hace falta reiterar o detallar un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El señor Enrique José Acevedo Sandino, en representación de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de nombre comercial “**FULL POWER (Diseño)**”, para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de equipos de cómputo, y sus componentes y accesorios; equipos de computación ensamblados, así como partes y piezas individuales; hardware; software; impresoras; y tintas, solicitud a la que se opuso el señor Iván Fonseca Pilarte, en representación de la empresa **IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA GLOBAL YSMR SOCIEDAD ANÓNIMA**, aduciendo que el nombre comercial propuesto estaba compuesto por términos de uso común, descriptivas y calificativas. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial consideró que tal nombre no era susceptible de ser convertirse en un signo protegido, por ser calificativo y descriptivo, corresponde proceder al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. Un *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, señalando BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, 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/EpyAuVFpIAWdWFYapo.php>).

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, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto 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 mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000): “*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*”.

Partiendo de la norma recién transcrita, llama la atención de este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción del signo “**FULL POWER**”, como **nombre comercial**, fundamentándose para ello no en el recién citado artículo 65 de la Ley de Marcas, sino en los incisos d), g) y j) del numeral 7º ibídem, que por su orden impiden el registro de los signos que pudieren ser descriptivos, indistintivos o engañosos.

Por lo expuesto, no hay duda de que el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó

incorrectamente el sustento normativo por el cual negó la inscripción del nombre comercial bajo análisis, al haber hecho alusión al numeral 7° de la Ley de Marcas, pues debió haberlo hecho según la regla establecida en el artículo 65 de esa Ley, es decir, que sólo puede impedirse la inscripción de un nombre comercial, cuando se trate de uno que sea contrario a la moral o al orden público, o bien, susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo al negocio que se identificaría con ese nombre, o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por el negocio.

Visto, entonces, el signo propuesto, “**FULL POWER**”, que traducido de la lengua inglesa a la española significa “**PODER TOTAL**”, es criterio de este Tribunal que si bien estaría conformado por palabras, si se quiere de uso común y descriptivas –extremo ambos que, en todo caso, resultan irrelevantes en materia de nombres comerciales–, no suponen la proposición de un signo que resulte contrario a la moral o al orden público, todo lo cual consiste en la primera hipótesis prevista en el artículo 65 de la Ley de Marcas, para que se deniegue la protección registral de un nombre comercial.

No obstante, al tomar en consideración la segunda hipótesis resumida en el párrafo tras anterior, este Tribunal arriba a la convicción de que el signo propuesto SÍ puede llevar a confusión al público consumidor acerca de las características de los productos informáticos que pondría en el mercado la empresa solicitante en el establecimiento comercial que quedaría ligado a tal nombre, porque de alguna manera podría verse inducido a error acerca del presunto “PODER TOTAL” que tendrían tales artículos, que lo pueden tener o no, al igual que cualesquiera otros productos de competidores en el mercado de la empresa solicitante, o de cualesquiera otros artículos de otras empresas, que no siendo de carácter informático, podrían tildarse también como gozantes de un “FULL POWER”, esto es, de un “PODER TOTAL”.

Por consiguiente, si la figura en estudio debe tener un carácter distintivo, es decir, de uno que



permita diferenciar en forma clara el establecimiento comercial de la empresa solicitante así como la naturaleza de los productos colocados por esa empresa en ese lugar, respecto de los restantes negocios que le sean competidores y de los productos que aquellos colocan en el mercado en tales negocios, y todo ello a efectos de que no exista confusión por parte del consumidor sobre la verdadera identidad del correspondiente establecimiento, y de la naturaleza de los productos colocados en él, “**FULL POWER**” resultaría ser un nombre comercial no apto para ser inscrito, por carecer de la *distintividad* requerida, ocurriendo que de ser autorizada su inscripción, con ello se quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas.

CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por los razonamientos dados por ese Registro, sino por las consideraciones expuestas por este Tribunal.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por los razonamientos dados por ese Registro, sino por las consideraciones expuestas por este Tribunal.— 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.02