



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0861-TRA-PI

**Solicitud de nombre comercial: “TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL
PROPERTIES ABOGADOS”**

TLPP ABOGADOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7518-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 467-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dos de mayo de mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Randall Erick González Valverde**, mayor, casado, abogado, vecino de San José y portador de la cédula de identidad número 1-0698-0541, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de agosto de 2011, el señor **Randall Erick González Valverde**, en su calidad de apoderado generalísimo de las empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, setecientos cincuenta metros sur, edificio María Fernanda,



apartamento número nueve, presenta solicitud de inscripción del nombre comercial: **“TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir; *“Un establecimiento comercial dedicado a Servicios Jurídicos.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del seis de setiembre de dos mil once, se resolvió; *“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, interpone para el día 12 de setiembre de 2011, recurso de revocatoria en efecto suspensivo y de apelación en efecto devolutivo.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del veintiuno de setiembre 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado por la empresa **TLPP ABOGADOS S.A.**, en virtud de determinar que dada la conformación del nombre comercial, el mismo es descriptivo de características de los servicios que pretende proteger, por lo que carece de distintividad, ya que está conformado por términos genéricos relacionados con el giro a proteger carece de tal actitud distintiva respecto de los servicios que pretende proteger. En razón de ello es que el Registro, rechaza la inscripción del signo solicitado dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, al no existir una distintividad notoria que permita identificar e individualizar el giro comercial a proteger, por lo que le estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en razón de ello se violenta lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente **TLPP ABOGADOS S.A** señala a grosso modo, que la administración deja en total indefensión a la administrada en virtud de que dicta resolución, sin resolver la prevención, tampoco fundamenta ni motiva, el porqué no lo resuelve, siendo evidentemente un yerro procesal que acarrea con una nulidad absoluta de todo lo actuado y resuelto para enderezar los procedimientos al no pronunciarse con relación al auto de las 10:26:58 del 08 de agosto de 2011. Que la resolución recurrida no es clara, no es precisa, es ambigua, es oscura, existe falta de fundamentación, motivación y error en la lógica derivación y una ausencia total del análisis lógico y fluido, no se analizó y mucho menos se evacuó, violándose el principio administrativo de eficiencia administrativa, falta de fundamentación por parte de la administración. Que a la hora de leer la resolución recurrida no sabemos qué es lo que rechaza a veces habla de marca de comercio y en otras de nombre comercial en realidad es muy imprecisa en su resolución, no se decidió que era lo que rechazaba si una marca o nombre comercial esto se desprende de la lectura de la resolución. Que mi representada lo



que pretende es proteger y distinguir, su giro comercial del resto de empresas que están en la misma área, servicios jurídicos, para destacar e identificar ante el público y comercio con un nombre comercial: **“TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS”**, del cual se hace reserva de **TLPP** únicamente. La frase traducida al español significa: **TRUST** confianza, **LAW** ley, **PROFESSIONAL** profesional, **PROPERTIES** propiedades, **ABOGADOS**, no vemos de qué forma podría engañar al consumidor o dirigirlo a error o que esto determine su voluntad como consumidor, en un dolus malus, ya que no se le están ofreciendo condiciones o características implícitas en un servicio jurídico. No se está haciendo reserva de **ABOGADOS**, por ser términos genéricos. Por lo que solicito se revoque y se inscriba el nombre comercial como se ha solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el signo presentado para registrar como nombre comercial **“TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS”**, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**, en virtud de lo que indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)” (subrayado es nuestro).

Vemos como la propia definición dada por Ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial, para poder ser registrado, y cumplir con los requisitos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, referidos a los nombres comerciales, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles. 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.”
(subrayado nuestro).

Analizada dicha normativa, se desprende que la aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial por el Registro de la Propiedad Industrial, está ligada a la idea de tener que ir más allá de la mera mención del giro del local comercial que va a ser distinguido, debe contener elementos que le otorguen dicha fuerza más allá de la mera descripción. En este sentido, para el caso bajo examen el signo propuesto, **TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS**, analizado en su integridad, carece de actitud distintiva, al estar conformado por términos que no contienen la suficiente distintividad respecto de los servicios que procura proteger, lo cual no permite identificar e individualizar de manera clara el giro comercial que se pretende.

Por otra parte, pese a que no se está haciendo reserva de los términos genéricos en cuanto al uso de (**TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES**) tal y como lo indica el recurrente, tal consideración solo aplicaría para efectos registrales, en virtud de que no podría obviarse el hecho de que una vez que ingresa el signo al tráfico mercantil en su integridad, el consumidor medio lo va a observar como un todo, y deducirá de su traducción “Servicios Jurídicos de inversión y confianza en propiedades” y es ahí donde se da claramente el riesgo de engaño o confusión, por cuanto le otorga características especiales que podría no tener el servicio que se intenta proteger, por consiguiente se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de los signos marcarios, reconocidos a



través de su inscripción y en consecuencia se determina inadmisibile conforme la prohibición establecida por el artículo 65 de la Ley de rito, anteriormente indicada. Por lo que procede declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

Por otra parte, en cuanto al argumento esgrimido por el apelante en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial, faltó al debido proceso por ende existe un vicio de nulidad absoluta en el procedimiento al no pronunciarse con respecto a la prevención de las 10:26:56 del 08 de agosto de 2011. En ese sentido, cabe indicar que esta prevención se realiza con el fin de que ante alguna situación que impide el registro del signo propuesto éste sea subsanado por la parte interesada, para el caso bajo examen con respecto a situaciones de forma y fondo que acompañan la solicitud, ante la cual el solicitante mediante escrito presentado en fecha 25 de agosto de 2011, se pronuncia con respecto a ello. Y siendo que la misma fue contestada en tiempo y forma por la parte, el Registro debe proceder a otorgar o denegar la solicitud propuesta, tal y como operó en el presente caso mediante la resolución que ahora se impugna, y en virtud de ajustarse el presente trámite a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, queda acreditado ante esta Instancia la inexistencia de vicio alguno en el procedimiento de inscripción, y en razón de ello no es de recibo el argumento del recurrente.

Tampoco lleva razón el recurrente al indicar que la resolución que ahora se impugna carece de fundamentación en cuanto al motivo del rechazo, ya que de la misma se desprende el análisis realizado conforme a la normativa aplicable, para lo cual se apunta el artículo 2, 65 de la Ley de Marcas, como además de los votos números: 091-2004, 225-2007, 276-2007, 089-2005, 180-2005, 091-2005 y 005-2008, todos ellos dictados por este Órgano de alzada, y del voto de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo No. 387-2003 de las 9:50 horas del 18 de diciembre de 2003. Los cuales fueron tomados como base del dictado de la resolución que se impugna, que más que menoscabar el dictado del citado pronunciamiento como lo pretende hacer ver la parte recurrente, le proporcionan al dictado



de la sentencia un valor agregado en virtud de contener una misma línea jurisprudencial emanada por este Tribunal, con relación al rechazo de un signo que es inadmisibles por razones intrínsecas. En este sentido, dado que se tiene por acreditado la normativa aplicable al particular, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, como por el Órgano Jurisdiccional, no es de recibo el argumento del recurrente.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Randall Erick González Valverde**, representante de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y cinco segundos del seis de septiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgredió tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara, sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Randall Erick González Valverde**, representante de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta



y cinco minutos y treinta y cinco segundos del seis de septiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS (DISEÑO)**”, en **clase 45** internacional, solicitada por la empresa **TLPP ABOGADOS S.A.** 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora