

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0412-TRA-PI**

**Inscripción de nombre comercial**

**CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA  
LIMITADA (Apelante)**

**Registro Público de la Propiedad Industrial, N° de origen 8021-2007.**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 592-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil ocho.**

Recurso de apelación interpuesto por **GUISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad uno-mil cincuenta y cinco-cetecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos once mil novecientos tres, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos veinticinco segundos del seis de junio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

- I. Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha doce de junio de dos mil siete, la sociedad **CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, solicita la inscripción del nombre comercial **CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**.**

- II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las once horas cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del seis de junio de dos mil ocho, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

La empresa solicitante plantea recurso de apelación contra dicha resolución y en ese sentido conoce este Tribunal.

- III. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO: Hechos probados y no probados:** No existen hechos de tales naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO: Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**”, ya que contiene términos de uso común y genéricos que relacionados a los servicios y giro comercial que se desea proteger, carece de distintividad, particularmente por demostrar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger, no teniendo la suficiente distintividad que permita identificarlo o

individualizarlo de entre otros que se dediquen al mismo giro comercial, fundamentando su resolución entre otros en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente basó sus agravios, en los siguientes aspectos: En primer término señala, que la resolución de rechazo no es consecuente y por ende contradictoria, ya que fue emitida con posterioridad a una prevención de forma, alterando el procedimiento de inscripción de signos distintivos; asimismo el nombre comercial contrario a las marcas y citando un voto de este Tribunal, debe describir el giro comercial, solicitando que se revoque la resolución recurrida.

**TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO: Sobre la alteración del procedimiento.** En el procedimiento de calificación de los signos distintivos existen dos momentos o faces, el *examen de forma* previsto y regulado en el artículo 13 y el *examen de fondo* establecido en el artículo 14 ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a la primera fase el Registrador examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de la misma normativa citada, en caso que así no fuera prevendrá la subsanación del error otorgándose para ello un plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud.

Al cumplirse con lo previsto por el citado numeral 13, el registro procede con la aplicación del artículo 14 –examen de fondo de la solicitud presentada - y si no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo normativo procede con la publicación del edicto respectivo conforme lo prevé el artículo 15 siguiente.

En el presente caso el Registrador mediante resolución de las catorce horas veintisiete minutos del veintiocho de agosto de dos mil siete, calificó la solicitud presentada y en esa

misma resolución estableció el examen de forma solicitando: “la aclaración del origen de la marca” así como “la ubicación del establecimiento y origen de la marca deben coincidir”; y en el examen de fondo, la objeción para proceder con el registro del nombre comercial.

Ambas calificaciones fueron contestadas mediante sendos escritos de fechas veintisiete de setiembre y veintitrés de octubre del dos mil siete. A pesar de ello el Registro ante duda en cuanto al examen de forma, en una segunda oportunidad para el solicitante, volvió a prevenirle el segundo defecto estipulado en esa calificación, el cual fue debidamente contestado mediante escrito de fecha cinco de marzo del año dos mil ocho.

Pareciera conforme a esta última actuación, que el Registro alteró el procedimiento, sin embargo considera este Tribunal que al haberse hecho la calificación de forma y fondo en una misma resolución, ¿cuál sería el momento procesal para que el Registro vuelva a prevenir un requisito necesario para proseguir con el trámite de calificación, si no le basta con lo contestado por el solicitante? Definitivamente ese es el momento apropiado para realizar tal gestión, que sin ella se aplicaría la sanción establecida en el ya citado artículo 13.

Por lo anterior, bien hizo el Registro en solicitar nuevamente la aclaración de esa contradicción, a efecto de que no exista ninguna alteración en el procedimiento que conlleve con posterioridad a una anulación conforme lo indica el artículo 197 del Código Procesal Civil y en ese sentido se rechaza el agravio expuesto. Si es necesario advertir al Registro el uso de los vocablos correctos a la hora de hacer alguna prevención, en el tanto que como en el caso de marras, se utilizó la palabra marca, cuando lo solicitado se trata de un nombre comercial.

**CUARTO: Sobre la falta de distinción del nombre comercial que se pretende inscribir:** La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2 de dicha Ley tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

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, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que 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 con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala 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/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la

*marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: *“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”*. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger, **“Construccion management & development”** que traducido al idioma español significa **“Construcción, gestión y desarrollo”**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial que presta los servicios de administración de proyectos de construcción, desarrollo de proyectos de construcción, coordinación con empresas de construcción, servicios y asesorías pre-construcción, administración de programas de construcción, administración y asesoría del diseño de la construcción, programación y estimación de los proyectos de construcción, contabilidad de los proyectos de construcción, valoración de la ingeniería de la

construcción; no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros, ya que está compuesto por palabras que no lo diferencian en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien expresiones que por sí solos son de uso genérico inapropiables por parte de un solo comerciante, ya que se estaría monopolizando términos susceptibles de poder ser usados por otros usuarios que unidos con palabras que identifiquen su actividad, puedan acceder a su registrabilidad.

Se debe de tener muy claro que el nombre comercial que protege un establecimiento comercial, contrario a la marca puede describir la actividad que se realiza en ese comercio, por lo que el análisis realizado por el Registro aplicando el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas es incorrecto e inaplicable para los nombres comerciales, los que deben ser valorados conforme lo indica el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido lleva razón la recurrente al indicar a través de un voto de este Tribunal, que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento. Sin embargo, el nombre comercial no debe causar confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas- ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*especialidades ferreteras*

*Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: **“capaz de distinguir”**, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

**QUINTO: Lo que debe resolverse.** Por las razones indicadas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GUISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos veinticinco segundos del seis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **GUISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONSTRUCCION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos veinticinco segundos del seis de junio de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Descriptor*

*Nombres comerciales*

*TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.*

*TG: Categorías de Signos Protegidos*

*TNR:00.42.22*