

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1372-TRA-PI

**Solicitud de nulidad del registro del nombre comercial RELOCATION COSTA RICA
(diseño)**

Relocation in Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 701-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 609-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en calidad de apoderada especial de la empresa Relocation in Costa Rica S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecisiete minutos, veintisiete segundos del catorce de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de agosto de dos mil nueve, la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su calidad de apoderada especial de la empresa Costa Rica Relocation Zurcmac S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve,

promueve acción para lograr la declaratoria de nulidad del registro del nombre comercial



registro N° 162912.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de agosto de dos mil nueve la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular del derecho que se pide anular, concediéndole el plazo de un mes calendario a efecto de que se apersona y se manifieste al respecto.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Andrea Carvajal Lizano, apoderada generalísima de la empresa Relocation in Costa Rica S.A., contesta la audiencia conferida.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, diecisiete minutos, veintisiete segundos del catorce de octubre de dos mil nueve, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad, de efectividad retroactiva al veintinueve de setiembre de dos mil seis.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada Faith Neurohr, en su condición indicada, interpuso en su contra recurso de apelación en fecha once de noviembre de

dos mil nueve.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Cordero Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este



Tribunal tiene por probado el registro del nombre comercial **Relocation** bajo el número 162912, a nombre de Relocation in Costa Rica S.A., inscrito desde el veintiocho de setiembre de dos mil seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios profesionales de asistencia personal, a todo extranjero que por razones de trabajo, inversión o en calidad de pensionado, ha decidido residir permanentemente en Costa Rica, ofreciendo servicios legales, bienes raíces, mudanza, asistencia para la búsqueda de instituciones educativas, asesoría financiera para préstamos o fideicomisos, asistencia con la obtención de servicios públicos y cualquier otra asistencia que requiera el extranjero para residir de manera permanente en el país de una manera ágil y en su idioma, ubicado en Barrio Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, San José, de la Cámara de Industrias doscientos metros oeste y cien metros sur.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos como no

probados de interés para este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial



inscrito bajo el Registro N° 162912, ya que considero se encuentra conformado por elementos carentes de aptitud distintiva, contraviniendo así el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, la apelante argumenta que la resolución venida en alzada es incongruente por no analizar el tema de la notoriedad, que el distintivo no es genérico ya que superó el trámite de registro, que el término relocation no es genérico y es utilizado en múltiples registros a nivel internacional, que la combinación de elementos conlleva a otorgar aptitud distintiva al conjunto, y que su nombre comercial goza de notoriedad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que 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 empresa en el tráfico mercantil, permitiéndole al público que la 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. Al respecto, 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.” (Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Derecho de Marcas**, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición actualizada, corregida y aumentada, 2008, pág. 471.)

Por ende, el régimen y trámites para el registro, modificación y anulación de un nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para las marcas al caso de los nombres comerciales, señalando que: “Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, dado que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de su actividad mercantil, ateniéndose, eso sí, los nombre comerciales a lo que dispone el artículo 65 de la citada Ley de Marcas, 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.”; y teniendo claro que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio...”, artículo 64 de la Ley de Marcas.

Ahora, y sobre los agravios esgrimidos por la apelante, debe este Tribunal iniciar indicando que, sobre el alegato de incongruencia, no observa este Tribunal que tal causal de nulidad haya sido cometida. El tema de la notoriedad alegada del nombre comercial que se pretende cancelar fue analizado en el considerando VIII de la resolución venida en alzada, en donde se indica el porqué no se da crédito al argumento de notoriedad esbozado, por lo que ninguna incongruencia existe.

Respecto del alegato que indica que el nombre comercial es válido puesto que superó en su momento el trámite de registro sin oposición, dicha apreciación es incorrecta, ya que nuestro sistema marcario reconoce que, a pesar de que las solicitudes pasen por un tamiz que presupone no solamente el análisis intrínseco y extrínseco del signo por parte de personal experto del Registro de la Propiedad Industrial, sino que además prevé un sistema de publicidad para que si un tercero interesado siente que su derecho previo se ve afectado, pueda exponer su inconformidad a la Administración para que ésta dirima sobre el tema, aún así pueden darse registros incorrectos, por ello es que se prevé la posibilidad de que dichos registros, siguiendo las reglas establecidas, puedan ser anulados; abroquelar el argumento dado por la apelante equivaldría a derogar de hecho el sistema de anulación de la marcas, ya que, siguiendo tal línea de pensamiento, habríamos de concluir que todos los registros son válidos puesto que, en efecto, fueron registrados, y éste no es el sistema que se sigue en Costa Rica, sino que nuestra Ley de Marcas permite que los registros efectuados puedan ser anulados si resulta ser que, en efecto, dicho registro nunca debió ser otorgado porque el signo propuesto no cumplía al momento de ser registrado con las características necesarias para que se diera dicho acto jurídico por parte de la Administración.

Sobre el uso de la palabra RELOCATION en registros foráneos, tal y como se afirmó en el Voto N° 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once:

“...se debe recordar 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:

*“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 o Schutzland 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, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. 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 (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). 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, op. cit., p. 74.

El 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, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“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:

“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. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “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.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas 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. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008 y 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 todos del 2009.”

Por lo anterior, es que los registros extranjeros traídos a colación no pueden ser punto de apoyo para establecer si un signo puede o no ser registrado en Costa Rica, o, como en el presente caso, mantenido en su registro.

Hechas las precisiones anteriores, resta establecer si el nombre comercial padecía al momento de su registro de alguna causal lo impidiera. Si bien el régimen de nulidad de los signos distintivos supone un correctivo para los registros que fueron mal otorgados, su aplicación debe darse restrictivamente, ya que no es lo mismo rechazar el registro de un signo que apenas es solicitado, que anular un registro ya otorgado, puesto que el otorgamiento da pie para que el titular utilice de buena fe y en forma legal el signo en el comercio, y el esfuerzo que realiza un empresario para dar a conocer su actividad a través de un nombre comercial registrado no puede ser ignorado al momento de analizar su posible anulación. La apelante indica que no son las partes del nombre comercial registrado el que le otorga su aptitud distintiva, sino el conjunto de todos sus elementos. El **a quo** resolvió que el elemento central del nombre comercial es la palabra RELOCATION, la cual resulta ser genérica respecto de la actividad empresarial indicada en el registro, por lo que no cumple con el principal requisito exigido a cualquier signo que se pretenda registrar, sea el de tener aptitud distintiva, para el caso bajo estudio, respecto de la actividad empresarial que lleva a cabo su titular. Sin embargo, sobre el punto considera este Tribunal que lleva razón la apelante. Si bien la palabra RELOCATION es utilizada en idioma inglés para indicar el tipo de actividad empresarial a la

que se dedica la empresa Relocation in Costa Rica S.A., y COSTA RICA cumple con la función de indicar el origen geográfico de tal actividad, este nombre comercial no está conformado únicamente por éstos elementos, sino que van acompañados de un diseño, el cual considera este Tribunal es el que otorga la aptitud distintiva al conjunto. El uso de la palabra RELOCATION se hace con un especial uso del color, en donde RELO se presenta en letras se grosor sencillo, mientras que CATION se resalta con un grosor más ancho y el uso del color café; y junto a éste un diseño de una flecha que proyecta la idea de traslado. Entonces, si bien, tal y como argumentó el **a quo**, de la prueba aportada visible en el legajo adjunto a partir del folio 31 no se puede derivar necesariamente la notoriedad del nombre comercial como tal, ya que de dicha prueba lo que se puede inferir es el uso y giro en el comercio, más no si los circuitos comerciales especializados en la actividad de la reubicación de personas en países foráneos lo conocen de una forma amplia y preponderante, como corresponde a los nombres comerciales notorios. Sin embargo, debemos recordar que el derecho al nombre comercial proviene de su uso en el comercio, y lo que sí se puede derivar de la prueba presentada es que, en efecto, el nombre ha sido plenamente usado para hacer distinguir la actividad de su empresa titular. La conjunción de ambos factores, sea aptitud distintiva suficiente del signo y su uso efectivo en el comercio, hace que el signo pueda continuar inscrito, según lo solicitado por la apelante.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en lo considerado se declara con lugar el recurso de apelación planteado por

la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Relocation in Costa Rica S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecisiete minutos, veintisiete segundos del catorce de octubre de dos mil nueve, la cual se revoca y en su lugar se confirma el registro del nombre comercial RELOCATION COSTA RICA (diseño). 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
 - **TG: Inscripción de la marca**
- TNR: OO.42.90**