



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0724-TRA-PI

Solicitud de cancelación del nombre comercial “FIHNEC (DISEÑO)” registro número 118314

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 118314)

ÓPTICA VISIÓN LIMITADA., apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 671 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Pedro Espinoza Nuñez**, mayor, casado en primeras nupcias, empresario industrial, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos sesenta y cinco-cero seiscientos cincuenta y ocho, en su condición de Vicepresidente con iguales atribuciones y obligaciones que el Presidente de la **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, cédula jurídica número tres-cero cero dos-ciento ochenta y cinco mil novecientos noventa y tres, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de febrero de dos mil once, el señor José Ricardo Oreamuno Sánchez, mayor, sociólogo, casado una vez, vecino de Alajuela, El Coyol, Urbanización Sierra Morena, casa



número Cinco A, titular de la cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos cuarenta y nueve-cero doscientos treinta y uno, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, entidad domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en 3 Holland, Irvine, California, 92618, Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente al nombre comercial "**FIHNEC (DISEÑO)**", inscrito bajo el registro número **118314**.

SEGUNDO Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: "(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR EXTINCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL del nombre comercial**, inscrito bajo el registro 118314 interpuesta por el señor **JOSÉ RICARDO OREAMUNO SÁNCHEZ**, en calidad de Apoderado Especial de **FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL**, (...)”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de julio de dos mil once, el señor **Pedro Espinoza Nuñez**, en representación de **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de esta litis se tienen por acreditados los siguientes:

1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, se encuentra inscrito el nombre comercial “**FIHNEC (DISEÑO)**”, bajo el registro número **118314** desde el 28 de enero del año 2000, para proteger y distinguir en clase 49 internacional “Una asociación dedicada a la formación de hombres libres, totalmente sometidos a nuestro Señor Jesús. Es un ministerio espiritual que busca servicio al señor Jesucristo en la extensión del Reino de Dios. Se capacita, facilita y ayuda a todos y cada uno de los miembros a cumplir con su meta-pescar hombres para el Señor Jesús. En ese momento se publican libros, folletos y otro tipo de objetos. Ubicada en Tabarca, cien metros al noroeste de la Iglesia Católica del lugar, Aserrí, San José, Costa Rica”. (Ver folios 37 al 39).

2. Que el establecimiento identificado con el nombre comercial “**FIHNEC (DISEÑO)**” se encuentra ubicado en Tabarca cien metros al noroeste de la Iglesia Católica del lugar, Aserrí, San José, Costa Rica. (Ver folio 13, 37 y 71).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por extinción del establecimiento comercial, porque no se utiliza el signo distintivo tal como fue inscrito en ninguna de las dos direcciones, tanto en la consignada en el momento de registrar el signo como en la dirección en la que el mismo titular indica “es la nueva ubicación del local comercial”, el titular del nombre comercial no aporta prueba pertinente y adecuada que corrobore la existencia del establecimiento comercial.

Por su parte, la representación de la Asociación apelante, argumenta que el poder suministrado por la actora no parece estar suscrito bajo nuestra legislación o la estadounidense como corresponde. El poder indica estar suscrito por el Sr. Richard Shakarian, ciudadano estadounidense en representación de Full Gospel Business Men’s Fellowship International con domicilio en 3 Holland Drive Irvine, California 92618, Estados Unidos y otorgado desde el 9 de febrero del presente año sin indicara lugar de otorgamiento y presenta una autenticación ante un notario público costarricense, a saber Simón Alfredo Valverde. Por lo que no queda claro que el Sr Shakarian haya estado de tránsito en Costa Rica o que el Lic. Valverde haya estado de tránsito en los Estados Unidos como para comprobar el lugar de emisión de dicho documento. Sin ostentar claramente la información anterior, estima que el Poder otorgado al Sr. José Ricardo Oreamuno Sánchez no es suficiente para validar las presentes diligencias. Siendo que dicho poder es invalido, el Sr Oreamuno Sánchez no cuenta con autoridad para esta acción y por lo tanto, dicha acción debe ser desestimada en su totalidad por el Registro.

Si bien es cierto que quizá el local no muestra el logo exactamente cual se transcribió (ver foto que consta en autos del rótulo donde está el logo con sus siglas en inglés, el resto de la prueba aportada demuestra plenamente que la empresa -en este caso la asociación- si se identifica con el logo tal cual se encuentra inscrito y que el mismo está en la dirección para notificaciones que consta en autos-Tabarca, Aserrí, San José, 100 metros noroeste de la Iglesia Católica-lugar donde se notificó la acción de marras (y ante su propio Presidente, el señor Francisco Fallas



Meléndez). Si el lugar no existiera no hubiese sido posible notificar en dicho domicilio y mucho menos ante uno de sus personeros. Este simple hecho confirma que la empresa existe y por lo tanto en cumplimiento de la ley es imposible que el nombre comercial sea cancelado bajo los argumentos de la actora. Adicionalmente, la ley indica que el nombre comercial dejará de existir si el establecimiento deja de operar o caduca la entidad que lo constituyó, lo cual no es el caso, pues mi poderdante aparece como constituida desde el año 2002 y no posee fecha de vencimiento. Con la prueba documental aportada queda demostrado claramente que el nombre comercial FIHNEC (DISEÑO) a favor de mi poderdante si está siendo utilizado efectivamente en Costa Rica.

CUARTO. En relación al caso bajo estudio es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o a 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 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. 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...”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA,



Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>.

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del 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, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el 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 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 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”*.

Es de hacer notar que si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato: *“El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico...No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la*



*identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico...No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo...” (LOBATO Manuel, **Comentario a la Ley17/2001,de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028)*

Bajo esta tesitura, se estima entonces, que está comprendido tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se obtiene por su primer uso conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “**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 (...)*”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que:

“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”.

De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.

QUINTO. SOBRE LA CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “FIHNEC (DISEÑO)”. De las pruebas que corren en autos, tenemos que, de la fotografía visible de folio



6, aportada por la sociedad solicitante de la cancelación del nombre comercial “**FIHNEC (DISEÑO)**”, sea, **FULL GOSPEL BUSINESS MEN’S FELLOWSHIP INTERNATIONAL**, así como la fotografía visible de folio 71, presentada por la sociedad recurrente **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, ambas del expediente de origen número 118314 denominado “Legajo de Prueba”, demuestran que el establecimiento comercial dedicado a *“una asociación dedicada a la formación de hombres libres, totalmente sometidos a nuestro Señor Jesús. Es un ministerio espiritual que busca servicio al señor Jesucristo en la extensión del Reino de Dios. Se capacita, facilita y ayuda a todos y cada uno de los miembros a cumplir con su meta-pescar hombres para el Señor Jesús. En ese momento se publican libros, folletos y otro tipo de objetos. Ubicada en Tabarca, cien metros al noroeste de la Iglesia Católica del lugar, Aserrí, San José, Costa Rica”*, se identifica con el nombre que se pretende cancelar, además, se constata, que el rótulo hace alusión a “Tarbaca”, que es precisamente el domicilio donde se encuentra ubicado el establecimiento aludido, tal y como lo expresa la representación de la Asociación recurrente al folio 33 del expediente, y así se observa de la certificación del nombre comercial visible de folio 37, y de la certificación de personería que consta de folios 11 y 12 del expediente, sea *“Tarbaca, Aserrí, San José, 100 metros noroeste de la Iglesia Católica”*, que es precisamente el lugar donde fue notificada la apelante, titular del nombre comercial que se intenta cancelar, por medio del señor Francisco Fallas Meléndez, quien funge como Presidente, tal y como se comprueba del acta de notificación visible de folio 6 del expediente, ello, implica que el establecimiento comercial dedicado a desarrollar la actividad supra citada, existe y que el nombre con que se identifica ese establecimiento está siendo utilizado real y efectivamente, por lo que se podría decir, que la actividad y el establecimiento están siendo identificados con dicho nombre comercial.

Aunado a lo anterior, se comprueba además, que de la prueba aportada en el aparte denominado Prueba 1, correspondiente a diversos documentos: **Convocatorias**: (Oficio AFIHNEC-S-CRC-002-2011), de fecha 3 de marzo de 2011, (OFIHNEC-S-CRC-003), de fecha 29 de marzo de 2011, todas visible de folios 12 al 14, material publicitario visible de



folios 15 al 18, 20 al 21. **Documentos:** de fecha 23 de agosto de 1991, relativo a la integración de la Junta Directiva de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y su logo (FIHNEC), de fecha 9 de octubre de 1991, con el nombre de la Fraternidad aludida, y respectivo logo (FIHNEC), y 6 de octubre de 1995 correspondiente a una carta de agradecimiento de la Fraternidad indicada con su logo (FIHNEC), de fecha 12 de febrero de 1998 relativo a Avance Capítulo La Visión de la Fraternidad mencionada con su logo, dichos documentos visibles de folios 22 al 25 del expediente. **Brochure:** XII Convención Nacional Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo con su logo (FIHNEC), Hotel Camino Real, los días 19, 20 y 21 de setiembre de 1996, XI Convención Nacional 11, 12 y 13 de setiembre de 1997, San José Costa Rica, XIV Convención Nacional, Centro Internacional de Conferencias Hotel Herradura, 17, 18 y 19 de setiembre de 1998, San José, Costa Rica, XXII Convención Nacional, Costa Rica, Diciembre 7 y 8 de 2007, de 2007 dichos brochure visibles de folios 27 al 33 vuelto, 40, 47. **Programas:** de 1996 y 1997 de la Fraternidad mencionada. En el aparte denominado Prueba 2, se encuentra la **Factura N° 10014** de fecha 02-05 de 2011, y Factura N° 10017 de 5 de mayo de 2011, emitidas por la Fraternidad referida, con su respectivo logo (FIHNEC), referente a Pago de Membresía, visible de folio 55. En el aparte denominado **Prueba 3,** se aporta Publicación del Diario Extra de la Asociación Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo con su logo (FIHNEC), de fecha 4 de marzo de 2010, visible de folio 57 del expediente. En el aparte denominado Prueba N° 4, se aporta una copia certificada por el notario público Luis Antonio Ugalde Montero, sobre varios documentos como Planillas N° 7133042 de la Caja Costarricense del Seguro Social a nombre de la Asociación dicha, Factura de Servicios Eléctricos N° 1643109 del año 2011, Servicios de Telecomunicaciones, Factura N° 10017 de fecha 5 de mayo de 2011, concerniente a Pago de Membresía, Factura N° 5621268, emitida por Depósitos Las Gravilias S.A., de fecha 4 de julio de 2010, a favor de la Asociación supra, y recibo de pago de la Municipalidad de Aserrí, donde consta el pago de impuestos y servicios efectuado por la Asociación de repetida cita, de fecha 27 de abril de 2011 (Ver Prueba N° 4, visible de folios), se colige, que el nombre comercial que se intenta cancelar “**FIHNEC (DISEÑO)**” registro número **118314**, está siendo



utilizado y que el establecimiento identificado con el nombre mencionado existe, y está localizado en el domicilio señalado líneas atrás, por lo que este Tribunal no comparte lo resuelto en la resolución venida en alzada, toda vez, que de conformidad con las pruebas analizadas, queda demostrado que el establecimiento no se encuentra extinguido.

Alega la, la representación de la asociación apelante, argumenta que el poder suministrado por la actora no parece estar suscrito bajo nuestra legislación o la estadounidense como corresponde. Este alegato no se acoge, ya que este Tribunal avala el criterio emitido por el Registro al folio 41 del expediente.

SEXTO. De las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal, considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Pedro Espinoza Nuñez**, en su condición de Vicepresidente con iguales atribuciones y obligaciones que el Presidente de la **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para denegar la solicitud de cancelación del nombre comercial “**FIHNEC (DISEÑO)**”, registro número **118314**, solicitado por el señor **José Ricardo Oreamuno Sánchez**, en su condición de apoderado especial de **FULL GOSPEL BUSINESS MEN’S FELLOWSHIP INTERNATIONAL**, y se ordena mantener la inscripción del nombre comercial referido.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Pedro Espinoza Nuñez**, en su condición de Vicepresidente con iguales atribuciones y obligaciones que el Presidente de la **ASOCIACIÓN FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para denegar la solicitud de cancelación del nombre comercial “**FIHNEC (DISEÑO)**”, registro número **118314**, solicitado por el señor **José Ricardo Oreamuno Sánchez**, en su condición de apoderado especial de **FULL GOSPEL BUSINESS MEN’S FELLOWSHIP INTERNATIONAL**, y se ordena mantener la inscripción del nombre comercial referido. 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



DESCRIPTOR

NOMBRES COMERCIALES

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

TNR. 0042.22.