



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0634-TRA-PI

Solicitud de registro del Nombre Comercial “AlphaBrands (DISEÑO)

ALPHABRANDS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3822-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 722- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, tres cuadras al sur y veinticinco al este, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la **ALPHABRANDS INC**, sociedad constituida y vigente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio y establecimiento comercial en plaza 2000, Piso 16, Calle 50, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, treinta segundos del veintinueve de junio de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de abril de dos mil diez, Michael Bruce Esquivel, **en su condición de apoderado especial de ALPHABRANDS INC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial: “**AlphaBrands (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un



establecimiento comercial y de servicios dedicado a la creación y desarrollo de marcas de productos de consumo masivo, y comercialización de productos de consumo masivo. Ubicado en 17 AV, Sur y 14 Calle Oriente, Santa Tecla. El Salvador.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta minutos, treinta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, le comunica a la representación de la sociedad solicitante, que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *La protección del nombre comercial se lleva a cabo para proteger un establecimiento en este caso, un establecimiento comercial en Costa Rica, ya que la protección es territorial, por tanto si desea registrar un establecimiento comercial debe proteger un establecimiento en Costa Rica en el cual se lleve a cabo las operaciones comerciales. Art 2 y 65 de la Ley de Marcas (...)*”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de las presentes diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada a la sociedad solicitante el día 11 de mayo de 2010.

TERCERO. Que mediante resolución de las doce horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica a la sociedad solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *indicar la dirección exacta del establecimiento comercial en Costa Rica, ya que para solicitar la inscripción de un nombre comercial en este registro debe la sociedad tener un establecimiento comercial aquí en donde lleve a cabo las operaciones comerciales proceda de conformidad. Art. 2, 65, 68, 64, 39 y 40 de la Ley de Marcas (...)*”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de las presentes diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada a la sociedad solicitante el 22 de junio de 2010.



CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha catorce de mayo de dos mil diez, la representación de la sociedad solicitante contesta la prevención supra citada, indicando que no comparte la posición del registro, que no existe una objeción legal establecida para fundamentar dicha prevención.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas, veinte minutos, treinta segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, declara el abandono y archivo del expediente.

SEXTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial de **ALPHABRANDS INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día dieciséis de julio de dos mil diez, interpuso recurso de apelación dando sus alegatos, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos del once de agosto de dos mil diez, expresó agravios.

SÉTIMO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Baltodano Suárez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a las prevenciones efectuadas a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, inconforme con lo resuelto, argumenta que el registro de un Nombre Comercial debe ser permitido independientemente de su origen, puesto que lo que se pretende proteger es la combinación de signos que distinguen una empresa o un establecimiento comercial, para que ningún otro competidor en el mercado utilice dichos signos. Aduce, que la Ley de Marcas iguala el tratamiento entre la marca y el nombre comercial y partiendo del hecho de la aceptación del registro de marcas foráneas sin estricto uso en el país, hemos de asimilar dicha aceptación en los Nombres Comerciales, permitiendo así el registro de estos signos aun cuando protejan un establecimiento comercial, o una empresa extranjera sin domicilio o establecimiento comercial en el país. Cabe recordar que aún y cuando una empresa extranjera no tenga domicilio o establecimiento comercial en el país no quiere decir que no va a tener presencia, esto pues es harto conocido en el mercado del Sistema de Integración CENTROAMERICANA (SICA), por lo que negar el registro de un nombre comercial sería impedirle a una empresa proteger sus logos y diseños representativos de la empresa en otros países como el nuestro, viéndose, impedido de proteger el nombre comercial frente a otras empresas que podrían venir a Costa Rica. Señala que ni la ley, ni la jurisprudencia ni los tratados internacionales, establecen que la protección del Nombre Comercial sea exclusivamente para empresas con establecimientos comerciales en el país, el Convenio de París prevé que deben protegerse todos los nombres comerciales en todos los países de la Unión.



CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO Y APLICACIÓN DE ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES. Efectuado el estudio del presente expediente, así como de la prueba constante en el mismo, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, treinta segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, debe ser confirmada pero por las razones dadas por este Tribunal más adelante, todo al tenor de lo establecido en los artículos 2 párrafo sexto, 8 inciso d), 64, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 41 y 42 de su Reglamento, asimismo en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Es criterio de este Tribunal que las anteriores normas, son el fundamento legal para rebatir el único agravio dado por la parte recurrente, sea el hecho de que no existe fundamento legal para rechazar la inscripción de un nombre comercial extranjero que no posee establecimiento comercial en Costa Rica.

Dentro del trámite de la inscripción del nombre comercial que se gestiona “*AlphaBrands*” debió el Registro de la Propiedad Industrial realizar las prevenciones de mérito ya expuestas, al existir una prohibición que se deriva de las normas antes citadas en el sentido de que el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares y el cual debe de tener un establecimiento comercial ubicado en Costa Rica y en virtud de ello este debe ser señalado en la solicitud de inscripción. 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; tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”. 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/EpyAuVFplAWDFYapo.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: “*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*”.

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio



de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 antes transcrito regula sobre los nombres comerciales inadmisibles, deduciéndose de ésta disposición, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “*El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.*”

El procedimiento 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, transcrito supra.

En cuanto al caso concreto, y en concordancia con todo lo anterior este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales, que señala el artículo 64 de la nuestra Ley de Marcas al establecer: “**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 y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”; debe demostrarse al igual que para marcas territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca u otro signo distintivo es notorio, siendo ese otro tema, que por no aplicar al caso concreto, no vale la pena ahondar en el mismo.

De la normativa transcrita, así como de la jurisprudencia dictada por este Tribunal, queda claro que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial, de hecho se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, por lo que resulta evidente que dicha figura no genera derechos y no es susceptible de inscripción, si no ha sido utilizada en el comercio, y dicha utilización consiste precisamente en la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o; de un local o establecimiento comercial, mediante el cual se ofrecen los productos, o se prestan determinados servicios.

Desde ese punto de vista, resulta muy claro para este Tribunal que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un **nombre comercial**, depende de la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o de la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular. Ante tal perspectiva, resulta improcedente considerar que pueda existir un nombre comercial, sin que a su vez exista una empresa o un establecimiento o local comercial al cual identificar y distinguir, ya que



precisamente es el “uso” lo que hace nacer el derecho, por lo que evidentemente debe estar el establecimiento en pleno funcionamiento, ofreciendo los servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser distinguida de otras cuyo giro sea similar. No se trata en este caso de una causal de prohibición acarreada por la conformación misma del signo distintivo, lo cual se regula en el artículo 68 de la Ley en cuestión, sino que estamos ante la imposibilidad de que exista un nombre comercial, al no haberse dado un requisito fundamental para su constitución, como lo es el uso comercial, mismo que sin lugar a dudas debe darse en territorio costarricense, pues es nuestro país donde se pretende inscribir el nombre comercial, y conforme al principio de territorialidad que rige la materia marcaria, es aquí donde debe existir. De pensarse lo contrario, se vería obligado el Registro de la Propiedad Industrial, a brindar protección a todos los nombres comerciales que se utilicen en cualquier parte del orbe pese a no tener un establecimiento en territorio nacional, lo cual resultaría materialmente imposible y además generaría una distorsión en el mercado al darle protección a un signo que per se, no estaría siendo usado en Costa Rica, sea el caso de los nombres comerciales sin una empresa o establecimiento comercial en el territorio nacional, cuya finalidad es que los consumidores puedan identificarlos y distinguirlos de otros; sean usados y explotados en el comercio local, y que tal como lo establece el artículo 64 de repetida cita el derecho exclusivo sobre éstos termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, resultando un total contrasentido, darle protección a un nombre comercial que no forme parte de una empresa con su representante legal debidamente registrado en nuestro país o no tenga un establecimiento comercial ubicado físicamente en nuestro territorio nacional

De lo anterior se desprende que el nombre de la empresa o nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores a efecto de captar su adhesión, a través de una empresa o establecimiento comercial localizable para el caso concreto en Costa Rica, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales en territorio nacional.



Puede entonces decirse que la misión u objeto del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa o establecimiento comercial que se sirve de él y las demás de las que necesita ser diferenciada.

Al ser considerados per se como un derecho de propiedad industrial, se considera que los nombres comerciales, a pesar de no tener el alcance de una marca, deben ser protegidos como signos distintivos, al igual que cualquier otro derecho de propiedad industrial.

El objeto de protección del nombre comercial es todo signo o denominación que sirva para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

El derecho sobre el nombre comercial es considerado como un derecho exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice, sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se utilice un nombre semejante.

La protección del nombre comercial independiente de la obligación del depósito o de la idea de nacionalidad se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el artículo 8 dispone:

“El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no”.

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que:



“El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Título X presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil; y en el 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde -el mencionado derecho- cuando dicho uso cesa. Los artículos siguientes establecen los derechos conferidos a los titulares de los nombres comerciales así como las acciones tendientes a su protección. También se regula la posibilidad que el nombre comercial pueda ser registrado con una vigencia de 10 años renovables este registro es declarativo.

Como se observa en las normas transcritas, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso, sin que sea necesario previo depósito o registro.

Este sistema de adquisición no es absoluto en todos los países, pues existen corrientes contrarias al mismo, ejemplo de ello es la norma que se encontraba contenida en el artículo 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial el cual preceptuaba:

“La propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.”

En este mismo sentido el artículo 51 del mismo Convenio establecía:



“La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo se adquiere en relación a las actividades a las que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean fieles.”

Esta otra corriente es adoptada por las legislaciones de varios países, en las cuales en contraposición a lo preceptuado en el Convenio de París, para que se produzca la adquisición del nombre comercial es requisito indispensable el registro previo.

Dentro de las dos corrientes descritas, los sistemas jurídicos varían ampliamente en cuanto a la manera de proteger los nombres comerciales, a través del derecho escrito o del derecho anglosajón, o de una combinación de ambos, tal es el caso de Australia, Canadá, y el Reino Unido. En algunos países se dispone que los nombres comerciales puedan disfrutar de protección tan sólo a través del uso sin necesidad de registro o depósito, por ejemplo: México, Colombia, Dinamarca, los Estados Unidos de América. Finalmente, hay países en los que el registro sí es necesario para que se dé la adquisición del derecho, tal es el caso de España y Honduras.

En el caso de Costa Rica, con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2000, se abandonó el sistema de inscripción previa en el registro, adoptando el sistema de uso contenido en el Convenio de París, pudiendo decirse que poseemos un sistema de protección del nombre comercial por el solo primer uso en el comercio. De esta forma es el uso el que genera el nombre comercial, un derecho exclusivo sobre éste, ya que no es necesaria la inscripción de este en el Registro, para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular; pero si se puede realizar la inscripción o no del nombre comercial, pero con efectos declarativos y probatorios.



En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso, lo cual es congruente con el Convenio de París. El hecho de que no sea necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos del nombre comercial otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace en el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público, y valga recalcar ese uso debe ser territorial, y se comprueba entre otros, pero no de vital importancia, como la existencia de una empresa o establecimiento comercial, en operaciones y abierta al público en el territorio nacional, acorde con el principio de territorialidad, sobre el que más adelante se hará referencia.

Sin embargo, aún cuando, la legislación costarricense no requiere como requisito para el ejercicio del derecho sobre el nombre comercial su inscripción previa en el registro, los artículos 67 y 68 de la Ley, así como los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento a dicha Ley, contemplan la facultad del titular de solicitar la inscripción del nombre comercial en el registro. Dicha inscripción en el sistema nacional tiene carácter declarativo y no constitutivo y además da prueba sobre la existencia del uso del mismo por parte de su titular frente a terceros.

De acuerdo con la doctrina para que el uso confiera la protección y derecho exclusivo sobre el nombre comercial, es necesario que su empleo se haya exteriorizado fuera de la órbita privada de la empresa o persona que realiza la actividad o posee el establecimiento en cuestión. Se ha considerado además en sistemas tales como el francés, que la adquisición de papelería en la que figura el nombre comercial y la inscripción de tal nombre en el registro, no configuran uso necesario para adquirir la titularidad del derecho, ya que no se da el uso público del mismo.

Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran:



a.- Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: Esta es una de las formas más frecuentes de externalización del uso, ya sea que se haga tanto a fuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad.

b.- Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.

c.- Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad es hacer saber al público que existe una actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se de la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.

d.- Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre los mismos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos imprescindibles, siendo ellos:

a.- Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.

b.- Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera.

En principio, todo signo que tenga la capacidad de distinguir una empresa, establecimiento o actividad respecto de las demás, es susceptible de ser utilizado como nombre comercial y ser



protegido como tal.

En lo que respecta a la duración del derecho y dada la importancia de la relación existente entre el nombre comercial y la empresa o establecimiento que con el mismo se identifica, muchos sistemas jurídicos establecen que la vigencia del derecho de propiedad sobre el nombre comercial se encuentra sujeto a la duración de la empresa, es decir, su vigencia es por tiempo indefinido.

Otros sistemas jurídicos, como el mexicano les fija un plazo de duración determinado.

Por su parte la ley costarricense en su artículo 64 contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Esta norma es congruente con la función distintiva del nombre comercial, ya que el derecho perdura mientras se encuentre existente la empresa o establecimiento al cual identifica.

Dentro de ésta misma línea de pensamiento, debe entenderse que el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley Número 7484, lo único que hace es reconocer la obligación de los países miembros de la Unión de París, de otorgar protección a un nombre comercial pese a que el mismo no se encuentre inscrito, situación que efectivamente la legislación costarricense reconoce mediante el artículo 64 antes transcrito, y precisamente fundamentado en el hecho de que es la existencia de un establecimiento debidamente identificado en el comercio, lo que da origen al nombre comercial, siendo la inscripción del mismo, un proceso que viene a reconocer una realidad material previa, situación que no puede darse ante la ausencia o inexistencia de la respectiva empresa o el respectivo establecimiento comercial.



Podemos concluir de todo lo antes expuesto, que para que nazca a la vida jurídica un derecho exclusivo mediante la inscripción de un Nombre Comercial, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es necesario que exista una empresa con su respectivo representante legal nombrado en Costa Rica o; un local o establecimiento comercial ubicado en suelo costarricense, el cual se encuentre abierto al público y esté debidamente identificado y distinguido mediante el nombre comercial solicitado. Ello significa que el nombre comercial por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ya que ese uso a que hace referencia el numeral citado, se traduce en la necesidad de que éste distinga a un establecimiento comercial cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional. Otorgar derechos exclusivos bajo la ley costarricense para que sean utilizados fuera de nuestras fronteras crearía una injustificada distorsión en el mercado nacional, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva que por su propia naturaleza no podrá ser utilizado en nuestro país, impidiendo que un competidor pueda emplearlo a pesar de su no uso en el territorio de protección. Esto va en contra de las transparencia del mercado que se busca tutelar con el sistema de otorgamiento de derechos exclusivos sobre signos distintivos, cuyo sistema construido a través de la Ley de Marcas, desde su artículo primero, prescribe los actos que dentro del sistema de afecten a los procesos de competencia entre agentes económicos. Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que los argumentos de la sociedad recurrente no son de recibo

QUINTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Del análisis del expediente, se observa que la aquí recurrente ante la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada supra, no cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, sino más bien siempre sostuvo su desacuerdo con lo prevenido, señalándolo como improcedente, a pesar de habersele hecho la advertencia en caso de incumplimiento, de tener por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias de inscripción.



En virtud del incumplimiento acaecido, el Registro procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada. Así las cosas, el solicitante apela la resolución de mérito y de igual forma ante este Tribunal no logra comprobar que cumplió con lo prevenido por el Registro.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición. Valga indicar que las normas citadas anteriormente resultan plenamente aplicables a la figura del nombre comercial de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley antes citada. En este sentido, es importante aclarar que el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos expresamente incluye como requisitos de forma aquellos que permita al Registro determinar la existencia y giro de la empresa en Costa Rica así como su dirección exacta, todo lo cual acredita el uso efectivo de dicho nombre comercial en el comercio, situación que justamente hace surgir el derecho a ese nombre comercial en Costa Rica.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de **ALPHABRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, treinta segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal.



SEXTO. 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, 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

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de **ALPHABRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, treinta segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28