

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0064-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL



SPORTLINE AMERICA INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7015)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


VOTO 0120-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y dos minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPORTLINE AMERICA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Torre de las Américas, Torre c, piso 12, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:48 horas del 25 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, abogada, cédula de identidad 7-0118-0461 en su condición de apoderada especial de **SPORTLINE AMERICA INC.**, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “”, para distinguir la venta al por mayor y al detalle de prendas de vestir y calzado, ubicado en Multiplaza Escazú.

Mediante resolución de las 14:09:48 horas del 25 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial , indicando que son términos de uso común en relación con el giro comercial y por lo tanto no cuenta con distintividad para su registro.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera instancia según consta a folios 31 a 33 del expediente principal.


A folio 5 del legajo de apelación, consta la audiencia concedida por el Tribunal Registral Administrativo para que la recurrente en un plazo de quince días hábiles presentara sus alegatos y otras pruebas relacionadas con el caso, resolución que fue notificada el 9 de febrero de 2022 (folio 6 legajo de apelación).

El apelante presenta sus agravios en fecha 8 de marzo del 2022 (folio 8 del legajo de apelación), fuera del plazo concedido por el Tribunal, por lo que no son de recibo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. AGRAVIOS EXTEMPORÁNEOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y CONTROL DE LEGALIDAD. A pesar de que la representación de la empresa **SPORTLINE AMERICA INC**, presentó los agravios fuera del plazo conferido, este Tribunal luego de verificar el debido proceso y de **realizar un control de legalidad** del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, como

garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; considera que resulta viable revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:09:48 horas del 25 de noviembre de 2021, ya que considera este órgano de alzada que el nombre comercial solicitado , puede ser registrado.

De esta forma, resulta imperativo realizar un análisis de la naturaleza jurídica y finalidad del nombre comercial.

El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, *El Nuevo Derecho de Marcas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, (en adelante Ley de marcas), se define al nombre comercial como:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento

comercial determinado.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).


Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).


Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST).

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe

analizarse atendiendo a su especial naturaleza, no siendo procedente que a dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de la *Ley de marcas*, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial https://diccionariusual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario?query=materia+odiosa&search_type=contains&limit=10&__ncforminfo=tJ6Ku29nYNBoNOAS0SDuO0rcfLQf4yAmHPIwddn4nY-WFMcbR1YsY2eXZuIZO3XQOYbSZiz8gZPzkUiITqDjrbb3p-aqGnCOitTZYBdKMD6x7VBllkFM-2YSIfz87YHcCpqfDpGY8EMe3LZaYhVxJAafyc__Lwy)

Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que “”, para proteger y distinguir: la venta al por mayor y al detalle de prendas de vestir y calzado, ubicado en multiplaza Escazú, es un signo que en su conjunto resulta acorde con la especial naturaleza del nombre comercial para distinguir un giro comercial a prestarse en un lugar determinado.

En el presente caso la denegatoria del Registro se basa en supuestos de irregistrabilidad del artículo 7 de la ley de marcas al indicar que se trata de palabras de uso común y carentes de distintividad, sean los incisos c) y g) que como se indicó no pueden aplicarse a los nombres comerciales, parece que el Registro considera que el criterio de distintividad de marcas puede ser aplicado a los nombres comerciales y no es así, ya que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, la distintividad del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, atrás citadas (identificadora y diferenciadora). El nombre comercial solicitado  identifica a una empresa específica en el tráfico mercantil y la distingue de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Así, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos doctrinales y jurisprudenciales citados para su inscripción ya que no encaja dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la Ley de marcas.

Por las razones dadas por el Tribunal en su función de contralor de legalidad, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPORTLINE AMERICA INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:48 horas del 25 de noviembre del 2021, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno a este no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPORTLINE AMERICA INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:48 horas del 25 de noviembre del 2021, la cual en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno a este no lo impidiese. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Descriptoros

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33