

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo  
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)  
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

**INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL**

**TEMA: EVOLUCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**RESUMEN:** La presente recopilación de doctrina realiza un análisis histórico de la figura del nombre comercial, de su concepto y su evolución histórica, además se incorporan análisis del sistema de registro utilizado con la vigencia de la ley de Marcas No 559 de 1946, en el apartado de jurisprudencia se incorpora las sentencias disponibles atinentes al tema, se incorporan temas como la semejanza entre nombres comerciales.

## Índice de contenido

1DOCTRINA.....	1
a)Concepto de Nombre Comercial.....	1
Evolución histórico-legislativa de las relaciones entre el nombre comercial y la denominación social.....	2
La indefinición del nombre comercial en el Convenio de la Unión de París.....	3
b)Análisis sobre el nombre comercial en la Ley de Marcas N° 559. .....	4
c)Sistemas de adquisición del derecho al nombre.....	6
Sistema de la Prioridad de Uso.....	7
Sistema de la Prioridad en el Registro. ....	7
d)Sistemas de inscripción.....	7
Sistema sin Previo Examen. ....	8
Sistemas de previo examen.....	8
2JURISPRUDENCIA.....	9
a)Semejanza con marca notoria inscrita posteriormente con la misma actividad negocial.....	9
b)Inclusión de término de marca famosa o de renombre internacional ya inscrita impide su registro.....	15

## 1 DOCTRINA

### **a) Concepto de Nombre Comercial.**

[MIRANDA SERRANO]<sup>1</sup>

“Los derechos que el empresario colectivo ostenta sobre su nombre comercial y su denominación social se corporeizan, con bastante frecuencia, en expresiones denominativas materialmente coincidentes. Cuando así ocurre, un único signo denominativo constituye y funciona a la vez como nombre comercial y como denominación social. Aunque esta realidad obedece a una práctica extendida y generalizada entre los operadores económicos, que, difícilmente, ha podido pasar inadvertida por el legislador español, éste, sin embargo, parece haber optado conscientemente por configurar el nombre comercial y la denominación social como dos institutos conceptual y funcionalmente autónomos, que, amén de estar regulados en normativas bien diferenciadas, son portadores de vidas separadas e independientes.

Pero, la separación o el divorcio conceptual, funcional y jurídico-positivo entre el nombre comercial y la denominación social, que parece encontrar acomodo en el Derecho vigente, no ha sido una constante histórica, ya que no siempre se ha dejado entrever o, al menos, no lo ha hecho, en todo momento, con la nitidez con que hoy lo hace. El Derecho ahora en vigor viene precedido de una dilatada etapa anterior, ya derogada, en la que tuvo lugar una acentuada confusión (legal, jurisprudencial y doctrinal) en torno a la delimitación conceptual y funcional de ambos institutos. Dicha confusión encuentra su ratio y explicación en una pluralidad de factores que, en líneas generales, convergen en la accidentada regulación que el nombre comercial ha recibido en el ordenamiento jurídico español, donde el legislador no siempre ha querido diferenciar nítidamente a esta figura de la denominación social.

El estudio de las relaciones apreciables entre el nombre comercial y la denominación social en el Derecho actual (infra, 2), exige partir de un acercamiento, siquiera aproximativo, a la regulación que este tema ha recibido en el Derecho derogado (infra, 1). La razón es obvia: se hace difícil emprender el análisis del nuevo Derecho sin atender, conveniente e inexcusablemente, a los antecedentes reguladores del tema, condicionantes de lo que ahora

se propone y configura como nuevo Derecho.

**Evolución histórico-legislativa de las relaciones entre el nombre comercial y la denominación social.**

Las fuertes tensiones que cabe detectar en las relaciones entre el nombre comercial y la denominación social en el ordenamiento jurídico español, obedecen, en líneas generales, a dos factores convergentes: de un lado, la indefinición unionista del nombre comercial [infra, 1.1]; de otro, la accidentada regulación que el nombre comercial ha recibido en nuestro Derecho [infra, 1.2]:

**La indefinición del nombre comercial en el Convenio de la Unión de París**

La incorporación al ámbito jurídico de los términos «nombre comercial» con referencia a una específica modalidad de propiedad industrial, diversa y relativamente distanciada de la marca, ha de reconocerse al Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (en adelante, CUP), suscrito el 20 de marzo de 1883, cuyo art. 8 impuso la protección del nombre comercial en todos los países unionistas.

La indagación de los auténticos móviles que condujeron al legislador internacional a instituir la figura del nombre comercial en el CUP lleva a concluir que, en líneas generales, tal proceder tuvo como punto de mira prioritario la necesidad de otorgar tutela jurídica a todos aquellos distintivos, consistentes fundamentalmente en expresiones denominativas, que, hasta aquellas fechas, venían siendo utilizados por los comerciantes con el objeto de diferenciar e individualizar a sus negocios de los idénticos o similares. Ello con independencia de que los distintivos en cuestión fueran o no coincidentes con los nombres reales de sus empresarios titulares.

Mediante la institucionalización del nombre comercial –ex art. 8 CUP–, el legislador unionista trata de dar satisfacción a ciertas reivindicaciones dominicales planteadas, en aquella época, por los industriales y comerciantes. No en vano, el nacimiento y la posterior evolución del nombre comercial, en cuanto que elemento integrante de la denominada propiedad industrial, se envuelve y desenvuelve en la historia del nacimiento y reconocimiento

jurídico del establecimiento mercantil [«fondo de comercio», para los franceses; «azienda», para los italianos]. Así lo apunta, entre nosotros, FONT GALÁN, quien advierte que «los comerciantes hace tiempo reclamaron el título de propietarios; esto es, reivindicaron, a título de propiedad, el reconocimiento y defensa de un patrimonio mercantil de explotación formado por bienes inmateriales y riquezas mobiliarias que, aun atomizadas en la regulación de su goce y transmisión, se integran en la organización unitaria que, cabalmente, es el establecimiento mercantil o empresa: propiedad industrial, propiedad intelectual y (...) propiedad comercial». De este modo –prosigue FONT–, «la república de los mercaderes –comerciantes e industriales– exigió y consiguió reglas jurídicas específicas de reconocimiento del título de propiedad mercantil, a fin de proteger el patrimonio de explotación e incluso de la riqueza mobiliaria generada por la actividad organizada y dirigida por el comerciante o empresario».

El reconocimiento jurídico de una nueva forma de riqueza denominada, en sus orígenes, «casa de comercio» o «mercantil», «establecimiento mercantil», «hacienda mercantil», etc., constituyó, en efecto, el triunfo de una vieja aspiración de los pequeños y medianos comerciantes del siglo XIX. De ahí que, como bien indica GIRÓN, el asunto de la «casa de comercio» o «establecimiento» pueda catalogarse de predominante en los viejos códigos que, por lo general, lo reconocían y protegían como legítimo patrimonio mercantil del comerciante."

**b) Análisis sobre el nombre comercial en la Ley de Marcas N° 559.**

[SANCHEZ]<sup>2</sup>

"El nombre comercial es el signo distintivo que sirve para individualizar y distinguir la negociación.

La Ley Española sobre Propiedad Industrial, de 1902, indica en su artículo 3º: "Se entiende por nombre comercial el nombre, la razón social o la denominación bajo la cual un establecimiento industrial, agrícola o comercial se hacen conocer del público"., En la Convención de París, de 1883, el punto principal se concretó a definir el nombre comercial con la finalidad de establecer una unificación de la legislación universal. Las definiciones que se dieron son las siguientes: "Nombre comercial

es el nombre individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual-los comerciantes, industriales o explotantes ejercen los actos -de comercio, industria o explotación".

Nuestra Ley de Marcas, en Su artículo 34, expresa: "Se entenderá por nombre comercial, el nombre propio del fabricante, comerciante o agricultor, la razón social o denominación de las sociedades, corporaciones o compañías, y el nombre de sus establecimientos, fábricas, talleres, dependencias u oficinas; y el que usen o registren las personas o entidades para proteger sus actividades y establecimientos de índole profesional, cultural o benéfica,"

Como se observa, nuestra ley da una definición más amplia de nombre comercial, pues aparte de los fabricantes, comerciantes o agricultores, lo hace extensivo a otras personas que desarrollan actividades que no entran en la esfera mercantil propia -mente. De ahí que un bufete de profesionales pueda registrar el nombre o la denominación con que se le quiera distinguir;- así, también, se ha permitido el registro de algunos programas de radiodifusión, como el que registró el Lic, Hernando Arias Gómez "Don Tranquilino".

El registro de una marca de fábrica o de comercio sí tienen como requisito que la actividad tenga lugar en un ámbito comercial, industrial o agrícola, puesto que la primera sirve para distinguir, individualizar, un producto o un género de fabricación frente a los competidores de productos o géneros de la misma o similar especie; y, "las marcas de comercio sirven para de notar el establecimiento comercial que expende los artículos o géneros, siendo aplicables a cualesquiera mercancías comprendidas en el tráfico habitual o extraordinario"-artículo 3, párrafo 2º Ley de Marcas.

Al igual que las marcas de fábrica, el nombre comercial puede estar compuesto por una palabra de fantasía, por siglas o números y aun pueden ir acompañados de dibujos o signos, pero no éstos últimos solos, porque tanto los signos, los dibujos o los emblemas están reservados a las marcas de fábrica; en cuanto a los signos, dibujos y emblemas solos para ser usados como nombre comercial, el tratadista italiano, Agustín Ramella expresa en su "Tratado de la Propiedad Industrial" T. II, página 47 "El derecho exclusivo sobre el emblema se extiende a la denominación que lo traduce al lenguaje o a la escritura, siempre y cuando el público se sirva necesariamente de la denominación para referirse al producto, si no, el emblema como marca de fábrica sería ilusorio". El tratadista Breuer Moreno, "Tratado de Marcas" , pág. 108, WQ 89, define así el emblema: "El emblema consiste en la representación

gráfica de una idea. Son emblemas, por ejemplo, la figura de una cruz, de un árbol, de un león, de un ancla, etc. Cono fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualesquiera que sean esas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el Registro sino cualquier otra que despierte la misma idea, porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado. Cualquiera que sea la forma con que se presente un ancla, ése es el nombre que debe dársesle".

Y el tratadista cubano, Pedro Díaz Martínez, en su obra "Marcas y Patente", página 40, NS 11, dice: "El industrial que tiene por marca una denominación susceptible de ser representada por un diseño o viceversa, puede reivindicarse para él solo el diseño y la denominación". Y agrega; "Otra observación que debemos hacer es que cuando la marca es un emblema, por ejemplo, un león, el propietario puede reivindicar las diversas formas de representar a ese animal. Si el león registrado está echado, otro industrial no puede obtener el registro de un; león en actitud de saltar porque originaria confusión con el primero".

Son nombres de fantasía, "La Primorosa", para denotar la actividad de una tienda de confecciones de prendas de vestir para niños „ La combinación de letras y números, por ejemplo, "M 27 ", para un establecimiento que expende calzado.

Lo que se debe advertir es que el nombre comercial siempre de be ir referido a la actividad mercantil que distingue.

La Ley de Marcas; en sus artículos 36 y 37, señala las prohibiciones para usar o registrar un nombre comercial: " Cuando sea idéntico o semejante a los que están inscritos con anterioridad; cuando sea idéntico o semejante a una marca ya inscrita, y cuando consista en palabras o leyendas que riñan con la moral o las buenas costumbres" .

La duración de la propiedad y uso exclusivo de un nombre comercial debidamente inscrito es indefinido, pero se extingue cuando desaparezca la persona, casa de comercio, fábrica, industria o entidad que lo lleve; por solicitud del dueño del nombre comercial o por sentencia ejecutoria de los Tribunales de Justicia."

**c) Sistemas de adquisición del derecho al nombre.**

[RIZO BROWN]<sup>3</sup>

“En términos generales, la doctrina reconoce tres sistemas:

**Sistema de la Prioridad de Uso.**

Es el más antiguo de los sistemas reconocidos. Según este sistema, el derecho se adquiere por la sola creación y uso prioritario del signo distintivo.

El depósito o registro sólo constituye una presunción de propiedad en favor del inscriptor; pero cualquier tercero puede lograr la nulidad de la inscripción si prueba la prioridad en el uso.

Este es el sistema utilizado en Italia y en México.

**Sistema de la Prioridad en el Registro.**

De conformidad con este sistema, la propiedad del derecho al nombre comercial se adquiere con la inscripción en el Registro, aunque otro hubiere hecho uso del mismo nombre con anterioridad.

Este sistema se basa en el principio de la publicidad registral. Es el que se utiliza en Costa Rica.

Sistema de prioridad en el registro, impugnabile durante un plazo determinado.

Este sistema consiste en que la inscripción del nombre en el Registro sólo tiene un efecto declarativo hasta que transcurra el plazo que la ley disponga para la consolidación del derecho.

Durante ese plazo legal, quien pruebe prioridad en el uso puede obtener la nulidad del registro.

Este es el sistema imperante en España.

**d) Sistemas de inscripción.**

Básicamente, los sistemas de inscripción son dos, los que a su vez se subdividen en dos grupos, según se haga o no llamado a las oposiciones.

**Sistema sin Previo Examen.**

**Sistema de Depósito.**

"Se puede decir que existe depósito de la marca cuando la Administración procede a la inscripción del registro sin examinar la validez de la marca en cuanto a las condiciones de fondo, siendo suficiente que la solicitud reúna las condiciones de forma."

Conforme ya vimos en el párrafo transcrito supra, en este sistema la inscripción es automática con sólo que se cumplan los requisitos formales, sin que la Administración entre a conocer de aspectos de fondo.

**Sistema sin previo examen con llamamiento a las oposiciones.**

La Administración no analiza los aspectos de fondo, pero hace un llamamiento a las oposiciones mediante la publicación de la solicitud.

Si no hay oposiciones, se inscribe el nombre; si las hay, la Administración resuelve tomándolas en cuenta.

**Sistemas de previo examen.**

**Sistema de previo examen (sin llamamiento).**

La Administración examina tanto la forma como los requisitos de fondo relacionados con la validez del nombre cuyo registro se solicita.

Si del análisis resulta que no cumple con los requisitos de novedad, veracidad, etc.; o que es igual a otro nombre inscrito con anterioridad, se deniega la inscripción.

Sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones.

Este sistema se basa en un doble control sobre el cumplimiento de los requisitos de validez del

nombre que se desea inscribir: el de la Administración y el de los eventuales opositores.

"Según este sistema, además del examen previo de la Administración, y antes o después del mismo, se efectúa un llamamiento a las posiciones mediante la publicación de la solicitud de la marca que se trata de registrar. La Administración resuelve sobre la inscripción teniendo en cuenta su propio examen, las oposiciones formuladas y la contestación a las oposiciones efectuadas por el solicitante."

## 2 JURISPRUDENCIA

### ***a) Semejanza con marca notoria inscrita posteriormente con la misma actividad negocial***

[TRIBUNAL PRIMERO CIVIL]<sup>4</sup>

-N° 646- G-

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, SECCION SEGUNDA .- San José, a las siete horas treinta minutos del primero de abril del dos mil cuatro.

PROCESO SUMARIO POR COMPETENCIA DESLEAL , establecido ante el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente número 99-001235-183-CI . Incoado por INVERSIONES CYNDISA SOCIEDAD ANONIMA , representada por su apoderada generalísima Cynthia Diez Menk, quien es mayor, casada, traductora, portadora de la cédula de identidad número uno-

cuatrocientos veinte- doscientos noventa y cuatro, vecina de San Pedro de Montes de Oca, y SUCESION DE CARLOS DIEZ SOLORZANO, representada por su albacea provisional Ana Victoria Diez Menk, quien es mayor, casada, ama de casa, portadora de la cédula de identidad número uno- ciento cincuenta y tres- quinientos ochentay cinco, vecina de San Pedro de Montes de Oca , contra JAMES HIRSCH KEIBEL , quien es mayor, casado, master en administración de empresas, vecino de Zapote, y CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS SOCIEDAD ANONIMA , representada por su apoderado generalísimo James Hirsch Keibel, de calidades ya indicadas. Interviene como apoderado especial judicial de las actoras el licenciado Roberto Arguedas Pérez y de la parte demandada los licenciados Jaime Eduardo Barrantes Gamboa y Natan Wager Vainer.

RESULTANDO:

1.- El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las trece horas quince minutos del veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, resolvió: " POR TANTO : Conforme lo expuesto y citas de derecho y jurisprudenciales aducidas, se deniegan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación, entendida como ad causam en sus dos acepciones, se acoge la de prescripción y en consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos el presente proceso sumario por competencia desleal de INVERSIONES CYNDISA S.A, representado por CYNTHIA DIEZ MENK, cédula 1-420-294 y Ana Victoria Diez Menk, cédula de identidad número 1-153-870, como Albacea Provisional de Carlos Diez Solórzano, cédula número 1-153-585, contra CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS S.A, representado por JAMES HIRSCH KEIBEL, cédula 8-034-160 y contra éste, en su condición personal. Se declara sin especial pronunciamiento en cuanto a costas, tanto procesales como personales."

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por las actoras y por adhesión la parte demandada, conoce este Tribunal del presente proceso.

3.- En los procedimientos se han observado, los plazos y las prescripciones de ley.

Redacta el Juez Solano Sabatier, y;

CONSIDERANDO:

I.-)Se prohíja lo resuelto sobre hechos probados que contiene la

sentencia venida en apelación, por ser fiel reflejo de lo que informan los autos.

II.-)Se recurre de la sentencia N° 58-2003, dictada por el a-quo a las trece horas quince minutos del veinticuatro de marzo del dos mil tres, en donde se resolvió entre otras cosas, denegar las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. Se acogió la excepción de prescripción. Se declaró sin lugar en todos sus extremos el presente proceso. Se resolvió el asunto sin especial condenatoria en costas procesales y personales.

III.-)Ambas partes recurren de la sentencia dictada en primera instancia. La parte demandada sostiene ante este Tribunal, entre otras cosas, que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 227, como el Convenio de Paris, en su artículo 6 bis, hacen referencia al plazo existente para lograr la impugnación o la anulación de una marca en vía judicial, cuando haya sido inscrita en contravención u oposición a los derechos derivados de una Marca notoriamente conocida. Sostiene el apoderado especial judicial de la actora, que al estar derogado el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la excepción de prescripción opuesta por los accionados en su escrito de contestación de la demandada del 24 de marzo del 2000, no era procedente, porque la norma 227 del referido convenio, ya se encontraba derogada, de ahí que la aplicación que hizo el a-quo en su sentencia, a todas luces no era procedente. Que el único caso en que las normas del referido convenio pueden aplicarse retroactivamente, es cuando va en beneficio del titular de la marca que inició o terminó el proceso de registro con esa normativa, no pudiendo aplicarse las normas procesales que le puedan afectar. Se afirma que de conformidad con los ordinales 984 y 250, ambos del Código de Comercio, se cuenta con una prescripción mercantil de un plazo de cuatro años, para accionar contra el uso ilegal de una razón de comercio por cuenta de un tercero. Se aduce también, que la inscripción de la Marca o la Señal de Propaganda, aunque genera derechos por diez años, puede ser renovados indefinidamente, llevando implícito un plazo de convalidación tácito por tres años. Se sostiene, que la pretensión como un medio de defensa del titular de la marca por su naturaleza y cuando exista mal fe, es imprescriptible. Se afirma por parte del apoderado especial de los accionantes, que el a-quo interpreta el plazo de los tres años en beneficio de los demandados, cuando ese plazo debe otorgarle a los actores derechos. Que el fallo apelado no genera certeza, ya que no se determinó si el plazo de la prescripción corre a partir de la inscripción de la empresa o es a partir del Registro de la Marca.

Sostiene el apelante, que al derogarse el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, queda vigente el Convenio de París o Convenio Centroamericano para la Protección Industrial, el cual introduce a la legislación costarricense dos elementos importantes, a saber: a) aumenta el plazo a cinco años y b) elimina ese plazo cuando exista Mala Fe. El segundo supuesto, afirma la actora, confirma la tendencia para la protección de la marca notoria y reconocida, debilitando cualquier acto malicioso que busque favorecerse de ello. Que lo más cercano a la protección, es la prescripción decenal, como medio para lograr la restitución o defensa de los derechos y la interpretación del artículo 465 del Código Civil.

IV.-) Los demandados al interponer la apelación adhesiva, reprochan la circunstancia de que las accionantes no fueron condenadas al pago de costas procesales y personales del proceso, solicitan a este Tribunal revocar en ese sentido el fallo venido en apelación, para que se de la respectiva condenatoria.

V.-) No son de recibo los argumentos de las accionantes con relación a la prescripción decretada por el Despacho a-quo. No hay duda, la pretensión de los actores se encuentra prescrita. Las accionantes pretenden que en sentencia se declare, el cese de los actos de competencia desleal en que incurrieron los demandados. Según la actora, éstos se aprovecharon del prestigio del Nombre Comercial y la Marca de Servicio Cardiso, las publicaciones que se hicieron a través de medios electrónicos, buscaron confundir a los clientes, en el uso propio e indebido que realizaron los acciones con el nombre Cardiso. Se pretende también, una condenatoria en daños y perjuicios. Se busca que en la sentencia se declare también, que hubo lesión y violación al derecho marcario, ya que la marca Cardiso fue utilizada por quien no tenía derecho alguno a su uso, con el fin de confundir a los usuarios finales del servicio. Por último se quiere, una publicación de los demandados de un extracto de la sentencia que al efecto se dicte. De conformidad con los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil y 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, las pretensiones de las accionantes deben tramitarse a través del proceso sumario. Los accionados al contestar las pretensiones de las accionantes, interponen entre otras excepciones, la de prescripción.

VI.-) Para conocer de la citada excepción, es importante reseñar ciertos hechos de relevancia, hechos que se han tenido por demostrados en este proceso. El distintivo comercial Cardiso, proviene de las primeras letras del nombre Carlos Díaz Solórzano, padre de la señora Cynthia Diez Menk, quién a la vez es la representante de la co-accionante Inversiones Cyndisa Sociedad

Anónima. Cardiso se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 26 de enero de 1995, siendo Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, la que ha seguido la trayectoria comercial del citado nombre, inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad Intelectual, como marca de servicios en clase 42, inscripción que se dio el 2 de julio de 1999. El co-accionado Hirsch Keibel en fecha 28 de julio de 1995 constituyó la sociedad anónima denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios Sociedad Anónima, iniciando un giro comercial similar al que tenía Carlos Diez Solórzano y Cardiso, consistente en la prestación de servicios de traducción; es entonces a partir de este momento, que entre los clientes de Carlos Díez Solórzano y ahora Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, se empieza a generar confusión, cuando surge una empresa que ofrece los mismos servicios utilizando el mismo nombre y ofreciéndose como los "originales" y con una trayectoria desde el año de 1963. El último hecho de importancia, para resolver acertadamente la excepción de prescripción, refiere que los accionados fueron notificados de la pretensión de las actoras, a las ocho horas diez minutos del veinticuatro de marzo del año dos mil.

VII.-)La prescripción negativa es un instituto del derecho material o sustancial, mediante el cual se pierde un derecho, para ello basta el transcurso del tiempo, en otras palabras, se extingue la acción para hacer efectivo un derecho, se deduce entonces, que este instituto, no es parte de las normas del Derecho Procesal, a como lo alega el apoderado especial judicial de las accionantes en sus agravios. El punto de partida para la prescripción, según doctrina del artículo 874 del Código Civil, es partir de la exigibilidad de la obligación. En el presente caso, la prescripción corre desde que el co-demandado Hirsch Keibel en fecha 28 de julio de 1995 constituyó la sociedad anónima denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios Sociedad Anónima, empezando con su giro comercial de traducción y a utilizar la marca Cardiso. A partir de esta fecha, se tenía claro, tanto por las aquí partes, como por terceras personas, que la marca Cardiso, era utilizada primeramente por el señor Carlos Diez Solórzano y luego por la sociedad Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, es por lo anterior y por la participación del señor Hirsch Keibel con la inscripción de la mercantil, que los clientes del señor Diez Solórzano y de Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, empezaron a tener confusión, por el surgimiento de la nueva empresa del señor Hirsch Keibel, la cual ofrecía los mismos servicios de aquellos. De lo anterior se desprende que el apoderado especial judicial de las accionantes, no lleva razón cuando alega que la prescripción negativa debe correr desde que Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, inscribió a su nombre la

marca Cardiso, que lo fue el 2 de julio de 1999.

VIII.-) Cuando se dieron los hechos antes narrados, se encontraba vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N° 4543), el cual rigió desde el 18 de marzo de 1970 hasta que fue derogado el 14 de enero del 2000, legislación que le es aplicable a la presente litis, que en su artículo 227 dispone en forma expresa: "... Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años ..." (la negrilla no es del original). Al existir norma expresa con relación a la prescripción, no podemos acudir al ordinal 984 del Código de Comercio, que habla de una prescripción de cuatro años. No es cierto que la norma transcrita en estas últimas líneas, es para anular una marca notaria o conocida. No debe hacerse distinciones en donde la ley nos las tiene. La norma es clara, cuando se refiere a las acciones civiles, se refiere a cualquier acción, no se habla nada en específico, menos considerar que refiere únicamente a la anulación por sentencia firme de un Tribunal de Justicia, como lo alega los accionantes en su escrito de agravios. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no es aplicable al presente proceso, ya que entró en vigencia el 1 de febrero del 2000, mediante Ley N° 7978, normativa que es sumamente clara, ya que en su transitorio III dispone: "... Acciones Iniciadas. Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron ..." (la negrilla no es del original). Este proceso se inició estando en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro entonces, que de conformidad con el transitorio de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al presente procesos se le aplica el referido Convenio Centroamericano. Es importante indicar también, que el Convenio para la Protección Industrial (Paris, 1883) entró en vigencia en nuestro país, mediante Ley 7484, a partir del 24 de mayo de 1995, su artículo 6 bis a la letra dispone lo siguiente: "...2.-) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe ..." (la negrilla no es del original). En autos no se está reclamando la anulación de ninguna marca, ni el uso de mala fe en su utilización, lo que tiene Cardiso Consultores Interdisciplinarios Sociedad Anónima, es un nombre comercial. La norma transcrita refiere en forma exclusiva a las marcas registradas, no siendo posible hacer interpretaciones, ni ampliaciones del texto jurídico, pues es un campo vedado para

el juzgador. Además de lo antes expuesto, estamos en presencia de un proceso sumario, en donde no es posible el conocimiento de la anulación o la prohibición de uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe, materia que está reservada para el proceso abreviado, proceso plenario que permite mayor y mejor discusión.

IX.-) Con relación a la disconformidad de los accionados en contra de la sentencia venida en apelación, por haber resuelto el proceso sin especial condenatoria en costas procesales y personales, debe de indicarse que la exoneración que hizo el a-quo se ajusta a los presupuestos establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Civil, por lo que se confirma el fallo venido en apelación también en este extremo. Sin más análisis por innecesario y ante la falta de agravios por parte de los accionados en esta instancia.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia venida en apelación, en lo que ha sido motivo de disconformidad para las partes apelantes.

***b) Inclusión de término de marca famosa o de renombre internacional ya inscrita impide su registro***

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]<sup>5</sup>

Número 1389-2001

SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, a las diez horas treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil uno.-

Por apelación de Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, cédula 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Esprit International, CONOCE EL TRIBUNAL, de la resolución dictada por el Registro Público, Dirección de Personas Jurídicas, a las diez horas del veinte de octubre del 2000, que acordó rechazar la oposición de esa empresa para que se inscriba la sociedad "Esprit Sociedad Anónima".

Redacta la Juez Chambers Rivas; y

CONSIDERANDO

I.- La oposición planteada debe acogerse. El artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley 7978 del 6 de enero del 2000), prohíbe la constitución e inscripción de personas jurídicas, que en su razón o denominación social, incluyan una marca registrada a favor de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión, salvo que el propietario de su consentimiento por escrito. Evidentemente, esa norma tutela los derechos de los titulares de marcas ya registradas y su aplicación efectiva requiere una coordinación de los Registros involucrados (Personas jurídicas y Propiedad Industrial), sin que ello afecte el principio de especialidad que rige cada Oficina, pues más bien se complementan. En el caso que ocupa nuestra atención, es claro que el nombre de la sociedad propuesta "Esprit Sociedad Anónima" incluye el término "Esprit", marca famosa o de renombre, propiedad de la empresa opositora Esprit Intenacional, sociedad organizada y existente, bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, cuyo registro se encuentra tutelado en nuestro país, bajo los asientos 120516 y 108222, lo que impide la inscripción de esa razón social, en tanto generaría confusión en el mercado, en la creencia que se trata de la misma casa comercial, cuando no es así. En todo caso, es menester indicar, que los interesados en la constitución de la sociedad anónima, han propuesto un nuevo nombre, el cual deberá examinar la autoridad registral sobre su procedencia.- Se da por agotada la vía administrativa, por no existir ulterior recurso.-

Por Tanto

Se anula la resolución recurrida y en su lugar se acoge la oposición, denegándose en consecuencia la inscripción de la denominación social con el nombre propuesto "Esprit Sociedad Anónima". Se da por agotada la vía administrativa.-

EXP.00-1388-161-CA

**FUENTES CITADAS**

- 1 MIRANDA SERRANO, Luis. Denominación social y nombre comercial. Madrid España, Ediciones Jurídicas y Sociales. 1997. pp 33-35.
- 2 SANCHEZ S, Hildebrando. Las marcas de Fabrica y el Nombre Comercial en el Derecho Internacional Privado. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. U.C.R. pp 48-51.
- 3 RIZO BROWN, Enrique. El nombre Comercial y su protección Jurídica. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. U.C.R. 1987. pp 90-93.
- 4 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, SECCION SEGUNDA. Resolución-Nº 646- G- San José, a las siete horas treinta minutos del primero de abril del dos mil cuatro.
- 5 SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolución Número 1389-2001 SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, a las diez horas treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil uno.