



Procedimientos de las marcas comerciales

Rama del Derecho: Derecho Comercial.	Descriptor: Marcas.
Palabras Claves: Marcas.	
Fuentes de Información: Normativa, doctrina y jurisprudencia.	Fecha: 17/03/2017.

Contenido

RESUMEN.....	2
NORMATIVA.....	2
DOCTRINA.....	4
JURISPRUDENCIA.....	4
1. De la diferencia que debe existir entre la denominación social para cada Sociedad Anónima.....	4
2. Del nombre comercial, protección y caducidad.....	5

RESUMEN

El presente documento contiene materia sobre el *Procedimientos de las marcas comerciales*. Para esto, se acudió a normativa, doctrina y jurisprudencia de estirpe costarricense.

NORMATIVA

1. Del deber del comerciante a ser inscrito en el Registro de Marcas.

[Código de Comercio]ⁱ

Artículo 242. Todo comerciante ejercerá el comercio y suscribirá los documentos relativos a su giro, con un nombre que constituirá su distintivo comercial. Ningún comerciante podrá, individualmente, usar como razón comercial nombre distintivo del suyo.

2. De la protección que la ley le expresa al comerciante al inscribir una marca.

[Código de Comercio]ⁱⁱ

Artículo 243. El comerciante podrá inscribir en el Registro de Marcas de Comercio, su firma o nombre comercial. En ese caso, gozará de la protección que la ley respectiva otorga a todas las inscripciones que se practican en ese Registro.

3. De las distinción de las nuevas firmas comerciales registradas.

[Código de Comercio]ⁱⁱⁱ

Artículo 244. Las nuevas firmas comerciales deberán distinguirse claramente de las ya establecidas y registradas. Si el nombre de algún comerciante que se proponga ejercer el comercio individualmente, fuere igual a otro inscrito como firma comercial, el nuevo comerciante deberá hacer lo necesario para diferenciarlo del ya registrado.

4. De la protección que podrá tener las sociedades en el Registro de Marcas de Comercio.

[Código de Comercio]^{iv}

Artículo 245.- Independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio, deberán

inscribir su razón o nombre comercial. La razón comercial de una sociedad en nombre colectivo, a falta de apellido de todos los socios, debe contener al menos, el de alguno de ellos con el aditamento "y Compañía", "y Hermanos", "e Hijos" u otro semejante. La razón social de una compañía en comandita, debe contener el apellido de uno por lo menos de los comanditados y un aditamento que indique que la sociedad es de esta clase. No podrá contener otros nombres que los de los socios ilimitadamente responsables.

Las sociedades por acciones no tendrán razón social, sino un nombre distintivo de su objeto o finalidad, o cualquier otro que los socios tengan por conveniente.

En las sociedades de responsabilidad limitada se puede usar indistintamente razón social o denominación, pero siempre con el aditamento "Responsabilidad Limitada" u otro semejante.

5. De la prohibición que llevara la razón comercial con respecto a empresas.

[Código de Comercio]^v

Artículo 246. La razón comercial no podrá contener indicación de empresas que no estén relacionadas con el negocio a que corresponde. Tampoco se podrá conservar en la razón comercial la indicación de un negocio que se haya modificado totalmente.

6. De la razón comercial ejercida por una o varias personas conjuntamente.

[Código de Comercio]^{vi}

Artículo 247. Si el comercio se ejerciere por una o varias personas conjuntamente, la razón comercial no deberá contener mención alguna que pudiera hacer creer en la existencia de una sociedad. Esta disposición se aplicará aun en el caso de traspaso de un establecimiento por parte de una sociedad.

7. Del causahabiente de una firma comercial.

[Código de Comercio]^{vii}

Artículo 248. El causahabiente de una firma comercial podrá continuar usándola, siempre que expresamente indique su calidad de sucesor.

8. De la muerte de un socio en una sociedad con respecto a la razón comercial.

[Código de Comercio]^{viii}

Artículo 249. Cuando en una sociedad que no sea anónima hubiere modificación por separación o muerte de un socio, cuyo nombre figure en la razón social, podrá continuar sin alteración el distintivo social, previo asentimiento del socio que se retira o de sus herederos, agregando entonces a la razón social la palabra "Sucesores". En tal caso, debe otorgarse la respectiva escritura, publicar su extracto en el periódico oficial e inscribirla en el Registro Mercantil.

9. Del uso ilegal de una razón de comercio debidamente inscrita.

[Código de Comercio]^{ix}

Artículo 250. El uso ilegal de una razón de comercio debidamente registrada, da derecho al propietario para pedir la prohibición de su empleo y las indemnizaciones consiguientes, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.

DOCTRINA

Del nombre comercial estrictamente.

[Kozolchyk, B y Torrealba, O]^x

[Pag. 180] La primera característica que salta a la vista al estudiar la legislación, doctrina y jurisprudencia relativas al nombre comercial, es su pluralidad de significados, tanto en el Derecho Costarricense, como en los sistemas legislativos matrices.

En el artículo 234, inciso b), del C. de Costa Rica, por ejemplo, se equipara el nombre de un establecimiento mercantil a la razón social o denominación de una sociedad. Mas adelante, en el artículo 242 (...), se establece la equivalencia entre el nombre civil del comerciante, su firma y su distintivo comercial.

JURISPRUDENCIA

1. De la diferencia que debe existir entre la denominación social para cada Sociedad Anónima.

[Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda]^{xi}

Voto de mayoría:

El párrafo último del artículo 5 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N ° 3883 del 30 de mayo de 1967 y sus reformas, establece que los "*Los Tribunales*

de Justicia podrán, en cualquier tiempo, aunque hubiere transcurrido el tiempo para interponer recursos, adicionar sus resoluciones para corregir los defectos que señalare el Registro, siempre que no se altere lo esencial de la resolución que se adiciona."

De los extremos petitorios números ocho y nueve de la demanda -folio 60-, acogidos en los fallos de primera y segunda instancia, se desprende con claridad que la pretensión de la parte actora es que se elimine la palabra "Panalpina" de la "denominación social" de la demandada inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público, "Panalpina Transportes Mundiales Aeromarítimos Sociedad Anónima", y en ningún momento se refirió al "nombre comercial", que ciertamente no se inscribe en esa Sección, como lo señaló el registrador. Por ello, al tenor de lo dispuesto en la norma citada, y en la relación de los artículos 18 inciso 6), 103 y 245 del Código de Comercio, ha de acogerse la solicitud planteada que nos ocupa, corrigiendo el error contenido en la parte considerativa (Considerando XII) y dispositiva de la sentencia dictada por este Tribunal en el punto que interesa, de manera que la parte dispositiva quedará leyéndose correctamente así: *"POR TANTO En lo apelado se confirma la sentencia recurrida, pero se modifica en cuanto a los extremos de la demanda acogidos bajo las letras h e i, para en su lugar acogerlos en la siguiente forma: h.-*

Que por provocar competencia desleal en contra de Panalpina Welttransport AG se ordena eliminar, de la denominación social "Panalpina Transportes Mundiales Aeromarítimos Sociedad Anónima", perteneciente a la sociedad del mismo nombre aquí accionada e inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público con la cédula jurídica número 3-101-153555, la palabra "Panalpina", lo que deberá hacer el citado Registro al recibo de la ejecutoria que al efecto expedirá el Juzgado una vez firme este fallo, a gestión de parte interesada."

2. Del nombre comercial, protección y caducidad.

[Tribunal Primero Civil]^{xii}
Voto: 00831-01.

En el caso concreto tenemos que la actora es una sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil desde el diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro con la razón social de "Arquitectura e Ingeniería , Sociedad Anónima", que a su vez utiliza las siglas Aisa, sin embargo estas siglas no se registran en los índices del Registro Mercantil, para advertir de la existencia de esa sociedad, aunque si estén en su inscripción.- Esto obliga a que cualquier protección que se le quiera dar a esas siglas, se inscriban en el Registro de Marcas como nombre comercial para ser utilizado en la actividad de la compañía, y fue así que la actora hizo esa inscripción desde el doce de abril de mil novecientos sesenta y cinco para distinguir la actividad de la compañía en confección de proyectos, y diseños, confección de planos, supervisión y asesoría de todas las labores relacionadas con el planteamiento construcción y mantenimiento de obras que modo directo o indirecto se relacionen con las profesiones de ingeniería y arquitectura.-

Al momento en que se practicó ese registro como marca el mismo tenía una duración de quince años, y así se hizo constar en el mismo título que ese registro entregó a la actora.- Al establecerse una vigencia durante ese plazo, que hoy es de diez años de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos número 7978 del seis de enero del dos mil, y la que obliga a su renovación para mantener su exclusividad por períodos sucesivos y en forma indefinida.-

Esa renovación no la hizo la actora, produciéndose una caducidad de su derecho.- En este aspecto, en cuestión de marcas hay dos sistemas para su protección, el llamado sistema atributivo o dispositivo que es de origen alemán y que sigue nuestra legislación que protege al que inscribe el signo distintivo de sus productos, mercaderías o servicios, a contrario del llamado declarativo que es de origen francés en que el comerciante se concreta al uso de un signo para distinguir sus productos, mercaderías o servicios y en éste el Registro nada agrega al derecho preexistente. Por su lado, la demandada se inscribió en el Registro Mercantil el dos de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con la razón social "Aisa Comercial, Sociedad Anónima", y no hizo gestiones de inscribir en el Registro de Marcas como nombre comercial su razón social a pesar de que la marca de la actora estaba caduca.- Es un hecho también conocido y público que el Registro Mercantil, no consulta al de Marcas ni éste a aquél para realizar cada uno su inscripción, descordinación que puede llevar a causar algún problema a sus usuarios.- Evidente también que para inscribir la demandada su razón social consultó con el índice de nombres de sociedades que lleva el Registro Mercantil, y éste para inscribir también lo hace, y al no estar registrada en esos índices las siglas de una sociedad, no encuentra problema en inscribir otra sociedad con las siglas de otra ya inscrita.- Ese descontrol no es achacable al usuario, y no hay mala fe, por lo menos la buena fe se debe presumir, de parte de quien inscribe posteriormente y con el beneplácito del Registro.-

De acuerdo con la normativa de la citada Ley de Marcas y otros signos distintivos, cuando se registra una marca de fábrica o comercio goza su titular del derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca para evitar la confusión. El registro de la marca confiere el derecho de prohibir a un tercero el uso de ella Sin embargo ese derecho tiene un límite pues el Registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio su propio nombre. (artículos 25, 26 y 27 de dicha ley), todo a pesar de que una persona jurídica no puede constituirse o inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar indefensión, salvo el consentimiento que se de por escrito (artículo 29 ibídem).- Cuando la demandada inscribió su razón social en el Registro Mercantil, ya la marca de la actora estaba caduca, en consecuencia no viola el principio consagrado en la norma antes dicha.- A lo anterior hay que agregar que la actora no demostró que en

su papelería y otros utilice la palabra Aisa para identificar su actividad, por lo que no se demuestra la confusión que pudiera tener el público que pretenda utilizar los servicios suyos .

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

ⁱⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

ⁱⁱⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^{iv} ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^v ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada

en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^{vi} ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^{vii} ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^{viii} ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^{ix} ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3284 del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **Código de Comercio**. Versión de la norma: 13 del 15 del 10/09/2012. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos. Publicada en la Gaceta número 119 del 27/05/1964, alcance 27.

^x KOZOLCHYK, B y TORREALBA TORUÑO. (1997). **Curso de Derecho Mercantil**. Editorial Juritexto. San José, Costa Rica. Pag. 180.

^{xi} TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN II. Sentencia 00018 de la nueve hora con cero minutos del veintiséis de enero del dos mil uno. Expediente: 98-000367-0011-CI.

^{xii} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 00831 de las siete horas con treinta minutos del seis de julio del dos mil uno. Expediente: 00-001298-0180-CI.