

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0004-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

LA GITANA DEL ESTE MD S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6261)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0079-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas doce minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Christy Alejandra Martínez Carvajal, cédula de identidad 1-1166-0804, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LA GITANA DEL ESTE MD S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-745951, domiciliada en San José, Barrio Escalante, Apartamentos Andros #4, avenida 7 entre calles 33 y 31, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:14 horas del 19 de octubre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El publicista Diego Roberto Badilla Quirós, vecino de Alajuelita, cédula de identidad 1-1004-0643, representando a La Gitana del Este MD S.R.L., presentó solicitud de inscripción del nombre comercial



, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a educación preescolar, ubicado en San José, Central, Barrio Escalante, avenida 5 entre calles 35 y 33.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante interpone recurso de apelación en su contra, y manifestó como agravios:

1.- Considera que los signos no generan confusión, la única palabra que comparten es NIDO, es una palabra genérica, no distintiva y es de uso común, el nombre comercial que pretende inscribir es un nombre compuesto, no se limita a la palabra genérica, por lo que no existe similitud gráfica, ni ideológica. Desde un punto de vista fonético no hay confusión, ya que contiene las palabras NIDO, LAB, BARRIO ESCALANTE.

2.- El signo que se pretende inscribir es un establecimiento para el aprendizaje de menores entre 1 y 5 años, no se limita en el cuidado de los menores, por lo que el giro comercial es diferente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter la existencia del nombre comercial inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual **NIDO CASPARI**, registro 284450, inscrito el 22 de noviembre de 2019,

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a centro de atención integral o guardería, maternal y preescolar, ubicado en Heredia centro, 300 norte, 100 oeste y 25 norte de la Gobernación, propiedad de **MONTESSORI GARDEN S.A.** (folios 10 y 11 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 65 de la Ley de Marcas brinda los criterios para rechazar un nombre comercial.

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, tenemos que los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser considerado como tal y acceder a la publicidad registral, son: a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y

pronunciado (artículo 2 Ley de Marcas); b) **distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibidem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 Ley de Marcas). De tal suerte, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, resalta varias funciones del nombre comercial:

- 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, p.265.

Debido a lo anterior, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

- 1) Identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, en el tráfico mercantil.

2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado para determinar si es posible su inscripción, en este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la ley de cita (aplicable a nombre comerciales), se procede a realizar el cotejo marcario entre estos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro comercial que distinguen.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a educación preescolar, ubicado en San José, Central, Barrio Escalante, avenida 5 entre calles 35 y 33.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

NIDO CASPARI

Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a centro de atención integral o guardería, maternal y preescolar, ubicado en Heredia centro, 300 metros norte, 100 metros oeste y 25 metros norte de la Gobernación.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos,



se denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado como el inscrito **NIDO CASPARI**, se componen de un conjunto de elementos, dentro de su estructura gramatical comparten la palabra **NIDO**, y de acuerdo con el análisis realizado por el Registro de primera instancia, esta palabra que tienen en común es el impedimento que a su criterio imposibilita la inscripción del signo solicitado. Con relación a este punto, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la palabra **NIDO** es una de las palabras que lo componen, más no es la única, por lo tanto, la valoración no puede únicamente centrarse en esa palabra como expresa la apelante.

El signo inscrito es denominativo, **NIDO CASPARI**, y el solicitado es mixto, y no solo tiene la palabra **NIDO**, sino también las palabras **LAB** y **BARRIO ESCALANTE**, además de un diseño que se compone de círculos de colores dentro de otros círculos de color negro. En cuanto al resto de elementos que conforman el nombre comercial solicitado, no existe similitud con el signo inscrito, ya que contiene su propio y particular diseño y composición, proporcionándole la carga distintiva necesaria para que el consumidor pueda percibirla de manera distinta a la registrada.

En cuanto al cotejo fonético y considerando lo indicado supra, la pronunciación de los signos es muy diferente, disímil, por lo que no existe riesgo de confusión, en igual sentido en cuanto al cotejo ideológico los signos transmiten conceptos que no refieren a una misma idea. El signo solicitado se acompaña de otros elementos denominativos y

figurativos que le permiten al consumidor diferenciarlos de las marcas registradas. Esos elementos denominativos adicionales también resaltan su diferencia fonética ya que su pronunciación difiere.

Al tenor de lo anteriormente citado, los agravios de la recurrente deben de acogerse, ya que al analizar los signos en conflicto y efectuado el cotejo, es clara la diferencia



gráfica, fonética e ideológica entre ellos, pues el propuesto y el inscrito **NIDO CASPARI** son muy diferentes, si bien presentan en su estructura una semejanza parcial al contener la denominación **NIDO**, tal y como se analizó no es la única palabra o elemento que los compone, siendo por tanto que son claramente individualizables uno del otro al tener su propia aptitud distintiva y no causar riesgo de confusión.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Christy Alejandra Martínez Carvajal representando a **LA GITANA DEL ESTE MD S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:14 horas del 19 de octubre de 2020, la cual se revoca para que continúe con el trámite de lo solicitado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiera. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22