
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0266-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS



NANKU NANTU S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1451)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0320-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Adrián Ramos Hernández**, vecino de Nicoya, Guanacaste, portador de la cédula de identidad: 1-1206-0055, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **NANKU NANTU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-840414, domiciliada en Guanacaste, Nicoya, Samara, de la calle Intercultura 75 metros al este, frente Hostal Mariposas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:21:32 del 19 de mayo del 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 18 de febrero de 2022, el señor **Luis Adrián Ramos Hernández**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **NANKU NANTU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio y



servicios **en clase 32 internacional:** bebidas a base de zumos y frutas; **en clase 43 internacional:** servicios de restauración.

Mediante resolución de las **11:21:32 del 19 de mayo de 2022**, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 26 de mayo del 2022 la representación de la empresa **NANKU NANTU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. NANKU-NATU es un comercio en funcionamiento, con los debidos permisos y reglamentos de ley, bajo el concepto de BAR el cual, no solo ofrece la venta de bebidas alcohólicas sino, que el proceso de las bebidas a base de frutas y hierbas se realiza bajo la técnica de maceración. No se hace mención dentro de la actividad comercial de los otros signos distintivos, de esta técnica de maceración.

2. El nombre solicitado “NANKU-NATU”, se debe de leer junto, no separado ya que proviene del idioma-lengua Chorotega, que significa "La Casa de la Comunicación", lo cual la convierte en una frase indeleble por denominación de origen. Los otros signos distintivos utilizan solamente una de estas palabras y no las dos juntas.

3. En cuanto a la clase 43, el negocio se dedica exclusivamente a la venta de bebidas y cervezas. Esta clase incluye estas actividades dentro de los “Servicios de Restauración” marcando una vez más una gran distinción con los giros comerciales de los otros signos.

4. Amparados en la Ley de marcas, la cual permite la coexistencia de signos idénticos o similares, cuyos productos, servicios y giro comercial sean diferentes, lo cual es claro en el presente caso, se solicita se admita la presente solicitud de registro de marca. Además menciona el artículo 23 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1.  N A N K U , registro 262061, inscrita el 15 de mayo de 2017, titular: TRES-CIENTO UNO- QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, gerencia

administrativa de hoteles, peritajes; seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos inmobiliarios, servicios de administración de inmuebles, tales como alquiler, venta, avalúo, financiamiento arrendamiento, desarrollo, corretaje, tasación y valuación de bienes inmuebles, de bienes raíces y en general de propiedades inmobiliarias. Así como el desarrollo, alquiler, venta o cualquier otra transacción relacionada con todo tipo de bienes inmuebles tales como casa, apartamentos, hoteles, villas; servicios turísticos, organización y reservación de transporte por cualquier medio, ya sea aéreo, terrestre y marítimo; organización y reservación de viajes, compra de boletos, agencias de viajes, acompañamiento de viajeros, renta de caballos, renta de campanas de buzo, organización de excursiones y tours, visitas turísticas y en general todo tipo de servicios turísticos; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, alojamiento, hospedaje temporal, reservaciones de hoteles, agencias de alojamiento, tales como hoteles, pensiones, villas, apartamentos, casas de huéspedes, casas de retiro, albergues turísticos, renta y reservación de alojamiento temporal, servicios para proveer alimentos y comida, restaurantes, bares, cafés; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipo informático y de software, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios de asesores en construcción y arquitectura, servicios de gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería. Ubicado en Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, km. (visible a folio 59 a 60 del expediente principal)

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

CUARTO. SOBRE EL 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción



de la marca de comercio y servicios: , para proteger y distinguir **en clase 32 internacional:** bebidas a base de zumos y frutas; **en clase 43 internacional:** servicios de restauración; por considerar que es signo es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso de d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

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

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad, es que la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el

examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación del artículo transcrito, es que se procede cotejar la marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

MARCA PROPUESTA



En clase 32 internacional: bebidas a base de zumos y frutas; **en clase 43 internacional:** servicios de restauración.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes; seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos inmobiliarios, servicios de administración de inmuebles, tales como alquiler, venta, avalúo, financiamiento arrendamiento, desarrollo, corretaje, tasación y valuación de bienes inmuebles, de bienes raíces y en general de propiedades inmobiliarias. Así como el desarrollo, alquiler, venta o cualquier otra transacción relacionada con todo tipo de bienes inmuebles tales como casa, apartamentos, hoteles, villas; servicios turísticos, organización y reservación de transporte por cualquier medio, ya sea aéreo, terrestre y marítimo; organización y reservación de viajes, compra de boletos, agencias de viajes, acompañamiento de viajeros, renta de caballos, renta de campanas de buzo, organización de excursiones y tours, visitas turísticas y en general todo tipo de servicios turísticos; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, alojamiento, hospedaje temporal, reservaciones de hoteles, agencias de alojamiento, tales como hoteles, pensiones, villas, apartamentos, casas

de huéspedes, casas de retiro, albergues turísticos, renta y reservación de alojamiento temporal, servicios para proveer alimentos y comida, restaurantes, bares, cafés; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipo informático y de software, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios de asesores en construcción y arquitectura, servicios de gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería. Ubicado en Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, km.

De conformidad con el cotejo realizado y el análisis en conjunto de los signos, se determina que, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son mixtos, es decir, conformados por una parte figurativa y otra parte denominativa.

La marca del apelante contiene el término “NANKU” y “NATU”, escritas en letras mayúsculas, colocadas en la parte superior y bordeando la parte figurativa del signo, la cual consiste en la silueta de caracoles de mar, los cuales forman un círculo, la parte interna de muestra un árbol con sus ramas y raíces, a cada lado del tronco de dicho árbol se refleja la silueta de un rostro humano.

Por otra parte, el nombre comercial registrado, contiene el vocablo “NANKU”, escrito en mayúscula, se muestra una separación entre cada letra del denominativo y en la parte superior se incluyen dos semicírculos.

En este punto, es importante recordar que al realizar el cotejo la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo, esto no obsta para que en algunos casos se le reconozca prevalencia al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación y originalidad, que en un momento dado pueden ser definitivos, como sucede en el presente caso, en el que los elementos

gráficos que conforman los signos en pugna les otorgan la distintividad suficiente para distinguirse en el mercado sin causar riesgo de confusión.

Analizado en su conjunto, la marca propuesta presenta una serie de elementos denominativos y de diseño, que evitan una posible confusión en el consumidor medio, ya que el signo, tal y como se indicó, incorpora otros elementos que la hacen distintiva y la posibilidad de confusión se elimina.

En cuanto a este tema la doctrina ha establecido:

La pauta del predominio del componente denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertas circunstancias que imprimen carácter dominante al elemento gráfico o figurativo de la correspondiente marca mixta [...] (Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. P. 602).

Considera este órgano que este texto traído a colación resulta aplicable al caso concreto, a pesar de que se trate de confrontar una marca con un nombre comercial.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora en el nombre comercial inscrito como en el signo pretendido coinciden parcialmente en el sonido que emite palabra "NANKU", sin embargo, la marca propuesta incluye el término "NATU", que le otorga carácter distintivo frente al nombre comercial, lo que le permite distinguirse de este.

Ideológicamente, indica el recurrente que los vocablos utilizados provienen de la lengua chorotega, y que su signo significa "La casa de comunicación", en este sentido el Registro determinó que al coincidir en "NANKU" (traducido como "casa") hacen referencia al mismo concepto. Sin embargo, en el diccionario chorotega en línea (<https://vozdeguanacaste.com/diccionario-chorotega/>) se indica que casa en

esta lengua se escribe "nangu" y que "nanku" es su pronunciación, por lo que no sería correcto darle un significado que no tienen esas palabras, por lo que no habría similitud ideológica.

Con relación al cotejo de productos o servicios que buscan proteger y distinguir los signos bajo análisis, y la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, que señala que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección a los productos y/o servicios para los cuales ha sido registrado, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión, el cual encuentra su sustento en el artículo 89 de la Ley de marcas y en el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, es criterio de este Tribunal que en el caso bajo examen, se observa que la marca



busca proteger y distinguir **en clase 32 internacional:** bebidas a base de zumos y frutas; **en clase 43 internacional:** servicios de restauración,

mientras que el giro comercial del signo , se refiere a un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes; seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos inmobiliarios, servicios de administración de inmuebles, tales como alquiler, venta, avalúo, financiamiento arrendamiento, desarrollo, corretaje, tasación y valuación de bienes inmuebles, de bienes raíces y en general de propiedades inmobiliarias. Así como el desarrollo, alquiler, venta o cualquier otra transacción relacionada con todo tipo de bienes inmuebles tales como casa, apartamentos, hoteles, villas; servicios turísticos, organización y reservación

de transporte por cualquier medio, ya sea aéreo, terrestre y marítimo; organización y reservación de viajes, compra de boletos, agencias de viajes, acompañamiento de viajeros, renta de caballos, renta de campanas de buzo, organización de excursiones y tours, visitas turísticas y en general todo tipo de servicios turísticos; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, alojamiento, hospedaje temporal, reservaciones de hoteles, agencias de alojamiento, tales como hoteles, pensiones, villas, apartamentos, casas de huéspedes, casas de retiro, albergues turísticos, renta y reservación de alojamiento temporal, servicios para proveer alimentos y comida, restaurantes, bares, cafés; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipo informático y de software, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios de asesores en construcción y arquitectura, servicios de gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería. Ubicado en Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, km.

Bajo este conocimiento, se determina que no existe riesgo de confusión o bien de asociación empresarial, ya que los productos y servicios comercializados por medio de la marca del recurrente, si bien es cierto, coinciden en los servicios de restaurante; al analizarse que no existe similitud entre los signos; estos pueden coexistir pese a esta similitud en estos servicios en específico. Por lo que deviene innecesario un análisis a fondo de los servicios y productos en razón de ser los signos distintos.

En este sentido se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en conjunto cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la continuidad del procedimiento como en derecho corresponda.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Adrián Ramos Hernández**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **NANKU NANTU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto el señor **Luis Adrián Ramos Hernández**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **NANKU NANTU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:21:32 del 19 de mayo del 2022, la que en este acto **se revoca y se ordena continuar con el procedimiento**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26