
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0418-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

gracia

RESPIRO EN EL OESTE S.A., apelante.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1896)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0511-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas y veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad número 1-1331-0307, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **RESPIRO EN EL OESTE S.A.**, cédula jurídica número 3-101-812071, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, San José Catedral, avenida central calle 7, oficina de gerencia general, Hotel Presidente., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:50:32 del 15 de julio de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **RESPIRO EN**

EL OESTE S.A., presentó solicitud de inscripción del nombre comercial:

gracia

para proteger un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante, ubicado en San Rafael de Escazú, carretera al Alto de las Palomas 300 metros oeste del Centro Comercial la Paca, Plaza Natura, local 13.

Mediante resolución dictada a las 14:50:32 del 15 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante legal de la empresa **RESPIRO EN EL OESTE S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 22 de julio de 2022 y manifestó como agravios lo siguiente:

1. El análisis realizado por el Registro de Propiedad Intelectual es contrario a los criterios de calificación del Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los países Centroamericanos y la República Dominicana, ya que se debe tomar en cuenta la impresión del conjunto generada por los signos; los signos no evocan la misma idea en el consumidor.
2. Los signos se deben analizar de forma sucesiva y no simultánea, debe atenderse a las semejanzas antes que a las diferencias que existen entre los signos y tener en cuenta la percepción del consumidor medio en función de la naturaleza del producto o servicio de que se trate.

3. El restaurante de su representada ofrece una propuesta gastronómica en una terraza con vegetación, arbustos y flores, a la cual se accede por una escalinata artesonada tipo caracol. El nombre comercial inscrito se trata de una cervecería, cuya ubicación no concuerda con la información registral.

4. No existe riesgo de confusión para el público consumidor ni una posible asociación empresarial pues los signos son diferenciables debido a la oferta gastronómica de cada uno, los canales de comercialización y el público al que van dirigidos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



Nombre comercial  registro número 248773, inscrito el 17 de diciembre de 2015, a nombre de GRACIA CERVECERÍA ARTESANAL S.A. para proteger un establecimiento comercial que importa, exporta, produce, comercia y distribuye cervezas artesanales, bebida fermentada denominada Kombucha, productos para elaborar cerveza artesanal, aguas minerales y gaseosas, ubicado en San José, Curridabat, San Francisco de Dos Ríos, 200 metros norte del Motel La Fuente (folios 12 y 13 del expediente administrativo).

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

CUARTO. 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos, en su artículo 2 define el nombre comercial como un “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”. El nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) identifica a una empresa en el tráfico mercantil; y 2) sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de la ley citada brinda los criterios para rechazar el 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.

De conformidad con la normativa señalada, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) Perceptibilidad:** 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).
- b) Distintividad:** capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).

c) Decoro: no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

d) Inconfundibilidad: no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

Al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, esos cuatro aspectos son los que deben ser valorados por la autoridad registral o calificadora.

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial, a la luz de la normativa citada para determinar si es posible su inscripción. En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos antes indicados en concordancia con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la ley de cita (aplicable a nombre comerciales), el cual menciona que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto, se procede a realizar el cotejo entre los signos, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y el giro comercial que distinguen.

Nombre comercial solicitado

gracia

Para proteger un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante, ubicado en San Rafael de Escazú, carretera al Alto de las Palomas 300 metros oeste del Centro Comercial la Paca, Plaza Natura, local 13.

Nombre comercial inscrito



Para proteger un establecimiento comercial que importa, exporta, produce, comercia y distribuye cervezas artesanales, bebida fermentada denominada kombucha, productos para elaborar cerveza artesanal, aguas minerales y gaseosas, ubicado en San José, Curridabat, San Francisco de Dos Ríos, 200 metros norte del Motel La Fuente.

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico el signo pretendido es denominativo, de grafía estilizada y letras en color negro, con una única palabra: **“gracia”**; en cuanto al signo inscrito



es mixto, se compone de una palabra: **“GRACIA”** y diseño, las palabras se encuentran sobre un círculo oscuro, con dos franjas, una en la parte superior de la palabra y la otra en la parte inferior; los signos son idénticos en la parte denominativa, se componen de la misma palabra: “gracia”, en minúscula la pedida y la inscrita en mayúscula, pero idéntica palabra sin ninguna diferencia en el ámbito denominativo, palabra que es el elemento preponderante de los signos. El diseño que compone el conjunto del nombre comercial inscrito no tiene elementos que ocasionen diferencias sustanciales entre los signos que eviten el riesgo de confusión y asociación empresarial.

A nivel gráfico, son idénticos en el ámbito denominativo, dado lo anterior, desde el punto de vista fonético al ser la misma palabra a nivel auditivo se escucha igual. En el ámbito ideológico, el análisis es el mismo, dado que la palabra preponderante en los signos es la misma.

En cuanto al giro comercial de los signos, el nombre comercial solicitado es para proteger un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante,

ubicado en San Rafael de Escazú, y el inscrito para proteger un establecimiento comercial que importa, exporta, produce, comercia y distribuye cervezas artesanales, bebida fermentada denominada kombucha, productos para elaborar cerveza artesanal, aguas minerales y gaseosas, ubicado en Curridabat, San Francisco de Dos Ríos; la relación entre los giros comerciales de los signos es clara, al ser el primero para servicios de bar y restaurante y el segundo para importar, exportar, producir, comerciar y distinguir, entre otros productos, cervezas artesanales y otras bebidas que comúnmente son vendidas en bares y restaurantes; existe relación directa con el giro comercial del signo inscrito, por lo que los signos no pueden coexistir en el mercado.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, porque el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor y no puede aplicarse el principio de especialidad pues los signos pueden ser asociados, por tener relación el giro comercial de ambos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **RESPIRO EN EL OESTE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:50:32 del 15 de julio de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, de

calidades indicadas, apoderada especial de la empresa RESPIRO EN EL OESTE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:50:32 del 15 de julio de 2022, la que **se confirma**. 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

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