
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0281-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



OPERACIONES HACIENDA BARU, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-3285)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0357-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de septiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Andrea Ovares López**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1097-0252, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERACIONES HACIENDA BARU SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-460862, domiciliada en San José, Escazú San Rafael, 300 metros al suroeste del Centro Comercial Paco, tapia crema a mano izquierda, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:10:27 horas del 12 de mayo de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 abril de 2023, la señora **Andrea Ovares López**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERACIONES HACIENDA BARU SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción



del nombre comercial , para proteger y distinguir **en clase 49 de la nomenclatura internacional**: un establecimiento comercial de tipo turístico que presta servicios de hospedaje, restauración, tienda de souvenirs, tienda, spa, tours de montaña, canopy, senderismo, ubicado en Puntarenas, Quepos, Savegre, del puente del Río Barú, 2 kms. norte y 50 oeste carretera a Playa Barú.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:10:27 horas del 12 de mayo de 2023, denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que se trata de un signo compuesto de términos de uso común y no se enmarca dentro del concepto de nombre comercial, además de carecer de la distintividad requerida.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual la señora **Andrea Ovares López**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado cumple con el requisito de perceptibilidad, es un signo mixto que puede ser leído y pronunciado. El signo es distintivo, cuando se dice Hacienda Barú, tanto los pobladores donde se ubica el hotel, los visitantes, los científicos, las fundaciones que lo apoyan en su misión, las guías que promueven turismo en

internet, los tours operadores, entre otros distinguen y diferencia el lugar de otros en el país.

2. El nombre Hacienda Barú es tan notorio que se puede asegurar que inclusive reviste interés público su protección registral. Aporta varios enlaces de distintas páginas web, que hacen referencia a información sobre Hacienda Barú.

3. El signo propuesto cumple con el requisito de decoro, ya que no es contrario a la moral o al orden público. Además, cumple con el requisito de inconfundibilidad, al no prestarse para causar confusión sobre el origen empresarial del establecimiento o acerca de su giro comercial específico.

4. La palabra Barú tiene diversos orígenes, significados y usos, por lo cual contrario al análisis efectuado por el Registro, no es un término de uso común o inapropiable por indicar una zona geográfica, específicamente un distrito del cantón de Pérez Zeledón. Es un vocablo usado para nombrar tanto lugares como animales, especies de flores y desde sus orígenes significa distintas cosas para distintas culturas.

5. Hacienda Barú bordea la desembocadura del río Barú, por lo que su colindancia supera lo indicado por la resolución, por lo cual no hay engaño al consumidor.

6. No se trata de una designación común o usual del servicio que se trata, que en este caso es para proteger servicios de hospedaje, restauración, tours, tienda de souvenirs, canopy, senderismo y otros servicios turísticos. No se trata de un signo que califica o describe el servicio, es únicamente la palabra Barú (que no significa hotel ni restaurante) acompañado de un diseño que evoca la naturaleza.

7. La resolución menciona que la combinación de colores no aporta mayor peso y que el diseño está compuesto por figuras de elementos muy de la zona geográfica que se pretende registrar, sin embargo, en la ley no existe restricción de colores que deban usarse.

8. Su representada es titular del signo registrado Barú, y en su caso el Registro analizó la marca y la inscribió, por lo que parece irracional que el mismo registro se contradiga con este nuevo registro del mismo signo. Solicita se revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que

recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos

- **Perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).
- **Poseer aptitud distintiva**, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).
- **Decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- **Inconfundibilidad**, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST).

Además, debe recordarse que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, impone a los países otorgar protección jurídica al nombre comercial sin obligación de depósito o registro, principio recogido en el artículo 64 de la Ley de Marcas, que indica que el derecho de exclusiva se adquiere por el primer uso en el comercio, por lo tanto, en el caso del nombre comercial, el registro es meramente declarativo, contrario a lo que sucede con las marcas, en las que el registro es de carácter constitutivo.

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se solicite inscribir debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, no siendo procedente que a dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial <https://digesto.poderjudicial.go.cr/index.php/dicc>).

Por lo anterior, en el marco de calificación registral del presente asunto no pueden incluirse el inciso c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que específicamente señalan:

Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o

la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Lo anterior, por cuanto si bien el artículo 68 de la Ley supra citada, indica que al nombre comercial se le aplicarán los procedimientos del registro de marcas, esto no aplica al derecho de fondo, siendo que las causales de inadmisibilidad (materia de fondo) se encuentran reguladas específicamente en el numeral 65 antes analizado.

Tomando en cuenta lo expuesto, este órgano de alzada determina que el nombre



comercial , para proteger y distinguir un establecimiento comercial de tipo turístico que presta servicios de hospedaje, restauración, tienda de souvenirs, tienda, spa, tours de montaña, canopy, senderismo, ubicado en Puntarenas, Quepos, Savegre, del puente del Río Barú, 2 kms. norte y 50 oeste carretera a Playa Barú, constituye un signo mixto compuesto de elementos que, en su conjunto, resultan acorde con la especial naturaleza del nombre comercial distinguiendo un giro comercial a prestarse en un lugar determinado. El consumidor de servicios turísticos normalmente está bien informado respecto de su decisión de consumo, y en dicho sentido el signo no se presta a causar confusión al momento de identificar al establecimiento, el cual se encuentra ubicado en un lugar físico concreto, que abona a su identificación y distinción.

El término “BARÚ”, no induce a confusión, simplemente alude a la localización geográfica local y nacional del establecimiento, y su uso en el nombre comercial no

es reprochable a la luz de las reglas que le aplican de acuerdo con su especial naturaleza según se explicó, por lo que el signo solicitado cumple con su función identificadora y diferenciadora, con relación a otras empresas que se encuentren operando dentro del tráfico mercantil.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal determina que el nombre



comercial no encaja dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Andrea Ovares López**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERACIONES HACIENDA BARU SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial



, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Andrea Ovares López**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERACIONES HACIENDA BARU SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad, a las 10:10:27 horas del 12 de mayo de 2023, la que en este acto se

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial



, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Nombres comerciales

TE: Nombres comerciales prohibidos

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: 00.42.22

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03