



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0092-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO “HOTEL DE MONTAÑA EL PELICANO”

ALBERGUE DE MONTAÑA EL PELICANO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10382)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0115-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y dos minutos del quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el comerciante Omar Elizondo Martínez, cédula de identidad 1-0861-0798, vecino de Pérez Zeledón, quien actúa como presidente de la empresa ALBERGUE DE MONTAÑA EL PELICANO S.A., cédula jurídica 3-101-342755, domiciliada en San José, San Gerardo de Rivas, 50 metros sur de las oficinas del MINAE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:19:14 horas del 8 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El comerciante Elizondo Martínez, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como nombre comercial del signo **HOTEL DE MONTAÑA EL PELICANO**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un hotel, ubicado en San José, Pérez Zeledón, San Gerardo, Rivas, 100 metros norte del Liceo de Canaán.



El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por derechos previos de terceros, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

- 1- A pesar de que se comparte la palabra PELICANO, las frases en su conjunto son diferentes.
- 2- El nombre comercial inscrito distingue a un hotel de playa, y el solicitado es de montaña.
- 3- Su representada utiliza el nombre comercial desde 2005, y es una empresa ampliamente conocida en el sector turístico de la zona.
- 4- El uso que ha tenido hace que el consumidor los identifique fácilmente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa Reserva Biológica Nosara LTDA. el nombre comercial **EL LUGAR DEL PELICANO**, registro 91093, inscrito desde el 2 de mayo de 1995, para distinguir un establecimiento dedicado a la hotelería y turismo en general, ubicado en Nosara de Nicoya, Guanacaste (folios 7 y 8 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:



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, pág. 265].

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.

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

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como:

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

Dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisible y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

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, es posible 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).

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe analizarse según su especial naturaleza.

Tomando en cuenta lo antes señalado, es criterio de este Tribunal que el nombre comercial utilizado por la empresa solicitante no puede gozar de la prerrogativa de la publicidad registral, ya que es confundible con el previamente inscrito.

Nombre comercial que solicita ingresar a la publicidad registral

HOTEL DE MONTAÑA EL PELICANO



Establecimiento dedicado a hotel.

Nombre comercial que ya consta en la publicidad registral

EL LUGAR DEL PELICANO

Establecimiento dedicado a hotel y turismo en general.

Si bien las palabras no son las mismas, en ambos casos el elemento preponderante y que concentra la aptitud distintiva es la palabra PELICANO, la cual resulta ser arbitraria para los giros comerciales indicados.

Entonces, el consumidor, al apreciar los signos, podrá válidamente entender que, al estar dedicados a un idéntico giro comercial, sea el de hotelería, ambos tienen un mismo origen empresarial o al menos dicho origen está en algún modo asociado.

Así, si bien el derecho al nombre comercial no proviene de su registro sino de su mero uso en el comercio (artículo 64 Ley de Marcas), para acceder a la publicidad registral debe cumplir con el criterio de no ser confundible con otros signos distintivos que ya se encuentren registrados, y en este caso tal postulado no se cumple por la existencia del nombre comercial indicado en los hechos probados.

De lo anterior se colige que los agravios expresados no pueden ser acogidos, ya que la diferencia en las frases que conforman a los nombres comerciales bajo cotejo no es suficiente para dejar de lado el hecho de que la aptitud distintiva en ambos se concentra en la palabra arbitraria PELICANO. Tampoco la diferencia en su ubicación geográfica, ya que el derecho de exclusiva que otorga el nombre comercial es territorial adscrito a Costa Rica. Y como se indicó, si la empresa solicitante utiliza el nombre comercial HOTEL DE MONTAÑA EL PELICANO desde 2005, ese uso genera un derecho de acuerdo con lo regulado por el artículo 64 de la Ley de Marcas, pero la entrada previa a la publicidad registral de EL LUGAR DEL PELICANO para un giro comercial idéntico impide conceder lo pedido, ya que son confundibles y por ende colisiona con los postulados del artículo 65 de la Ley



de Marcas. No puede la administración registral asumir que el consumidor podría diferenciarlos fácilmente como indica en su agravio el apelante, sino que la mera posibilidad de confusión hace que se deba rechazar la entrada de lo pedido a la publicidad registral.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Omar Elizondo Martínez representando a ALBERGUE DE MONTAÑA EL PELICANO S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:19:14 horas del 8 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma**.

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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.05