



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0273-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO

NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO

YURIMA COTO OROCÚ, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-987)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0024-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, vecina de San José, cédula de identidad 2-0690-0053, en su condición de apoderada especial de la administradora de empresas Yurima Coto Orocú, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-1223-0770, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:47 horas del 18 de abril de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Fabiola



Sáenz Quesada, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-0953-0774, representando a la ahora apelante, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de entretenimiento para niños y adultos, salón de eventos y organización de eventos. Ubicado en Ciudad Colón, De Swiss Travel 286 metros oeste, Plaza del Río San José, Provincia de San José, Costa Rica.

A lo solicitado se opuso Francisco Llobet e Hijos S.A., al considerar que sus signos previos impiden el registro pedido.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas 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 solicitante lo apeló, indicando:

1- A nivel gráfico, la visión de conjunto deja claro que los signos son diferentes entre sí por sus diseños.

2- A nivel fonético, la inclusión de la palabra LLOBET en los signos inscritos hace que suenen diferente.

3- Si bien en los signos cotejados está presente la idea de "tierra de



juegos", al tener los inscritos la palabra LLOBET se crea diferencia.

4- Además, es de aplicación el principio de especialidad, ya que los signos inscritos se refieren a productos y los servicios referidos a su comercialización, mientras que el nombre comercial solicitado se refiere a un giro comercial de entretenimiento.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos, a nombre de Francisco Llobet e Hijos S.A.:



1- Nombre comercial , registro 242604, inscrito desde el 6 de abril de 2015, para distinguir un establecimiento comercial dedicado en artículos para niños, específicamente juguetes, accesorios de vestir y otros relacionados, ubicado en Alajuela, avenida central calle 4 (folio 40 expediente principal).



2-Marca de fábrica y comercio , registro 251998, vigente hasta el 5 de mayo de 2026, para distinguir en clase 28 juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no



comprendidos en otras clases (folio 42 expediente principal).



3-Marca de fábrica y comercio , registro 251995, vigente hasta el 5 de mayo de 2026, para distinguir en clase 25 prendas infantiles de vestir (folio 44 expediente principal).



4-Marca de servicios , registro 315839, vigente hasta el 20 de julio de 2033, en clase 35 para distinguir servicios de organización y administración comercial de empresa. Exhibición al público de una amplia gama de productos, y artículos varios destinados al entretenimiento y el uso personal de niños y adultos, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad (folio 46 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. Si bien en el sistema marcario costarricense el derecho al nombre comercial nace con su uso, y su registro es potestativo y meramente declarativo, cuando se solicita a la Administración el ingreso de uno de estos signos a la publicidad registral, con las prerrogativas que ello conlleva, se debe asegurar, a través del procedimiento de calificación, que el nombre comercial propuesto cumple con lo estipulado por el artículo 65 de la Ley de marcas, concordado con su definición dada en el artículo 2 de ese cuerpo legal:

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.

Artículo 2°– **Definiciones.** Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

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

(...)



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

En este caso concreto, confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación, tal y como lo resolvió el registro de origen. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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.

(...)

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

(...)

Los signos en conflicto son:

Nombre Comercial Solicitado



Para un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de entretenimiento para niños y adultos, salón de eventos y organización de eventos. Ubicado en Ciudad Colón, De Swiss Travel 286 metros oeste, Plaza del Río, San José.

Signos Inscritos



Para proteger un establecimiento comercial dedicado en artículos para niños, específicamente juguetes, accesorios de vestir y otros relacionados,

Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.

Prendas infantiles de vestir.

Servicios de organización y administración comercial de empresa. Exhibición al público de una amplia gama de productos, y artículos varios destinados al entretenimiento y el uso personal de niños y



adultos, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que los signos comparten en su totalidad el uso de las palabras Play Land, escritas con letras gruesas de colores. Este elemento literal es el preponderante en los signos en conflicto y que concentra la aptitud distintiva. Además de compartir identidad en la parte denominativa, la similitud se vuelve mayor por la disposición y uso de los mismos colores en los diseños; nótese que las letras prácticamente coinciden en sus colores, es decir, se utilizan el verde, azul, y naranja; lo que a simple vista hace ver los signos casi idénticos.

A nivel fonético, al ser idéntica la palabra principal en ambos signos cuando se pronuncian suenan de forma altamente similar, lo que confirma su similitud fonética. Ahora bien, si bien es cierto los signos inscritos contienen el término Llobet, este no crea diferencia suficiente entre ellos, su disposición en los signos no es sobresaliente, siendo el elemento preponderante PLAYLAND, como se analizó previamente.

A nivel ideológico son plenamente idénticos, el término PLAYLAND se traduce como terreno de juegos, según traducción de <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>, por lo que traen a la mente del consumidor el mismo concepto, lo que genera la identidad ideológica.

Teniendo claridad sobre la identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos, debemos atender al principio de especialidad para acreditar el riesgo de confusión en el consumidor de permitir su



coexistencia. Respecto a los listados, vemos que todos están inscritos en el ámbito del juego y el entretenimiento tanto para niños como para adultos, que pueden coincidir en los mismos puntos comerciales, en los cuales no solamente se ofrecen servicios sino también productos, dándose la posibilidad de que el consumidor se vea confundido o al menos asocie los orígenes empresariales de unos y otros. Para este Tribunal resulta evidente la relación en los listados, dado que en las salas de eventos para niños, se cuenta con juguetes, artículos deportivos y demás, todos orientados al entretenimiento y a la organización de eventos; lo que genera en el consumidor una asociación empresarial.

Por lo anterior es que no pueden acogerse los agravios expresados por la apelante. Tal y como se desarrolló en el cotejo de los signos a lo largo de esta resolución, en su visión de conjunto, lejos de demostrar diferencias, más bien se logra apreciar que los signos cotejados son altamente similares, y la palabra Llobet en los signos registrados no crea diferencia, ya que el solicitado está plenamente contenido en los signos registrados. Y tampoco es de aplicación el principio de especialidad según se solicita, porque ya se indicó que los productos, servicios y giros comerciales envueltos en el cotejo pertenecen a un mismo sector de comercio, a saber, los juegos, juguetes y artículos todos relacionados con el entretenimiento para niños.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María José Ortega Tellería representando a Yurima Coto Orocú, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:47 horas del 18 de abril 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2025 11:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2025 11:53 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2025 10:06 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 19/02/2025 07:55 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2025 10:11 AM

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:



NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02