



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0249-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

3-102-882377 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10711

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0001-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintisiete minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Wendy Gu Chan, cédula de identidad 1-1334-0856, vecina de San José, Escazú, San Rafael, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **3-102-882377 S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Pavas, ciento cincuenta metros sur de Plaza Mayor, Plaza Mema, local seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:25:40 horas del 8 de enero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de octubre de 2023, la señora Wendy Gu Chan, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa 3-102-882377 S.R.L., presentó solicitud de inscripción del nombre



comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida asiática, principalmente de la gastronomía japonesa, coreana, china, tailandesa, vietnamita, venta de productos empacados de comida asiática, envío a domicilio de comida empacada.

Mediante resolución final dictada a las 12:25:40 horas del 8 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado porque causa confusión al público consumidor de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa 3-102-882377 S.R.L., apeló, y expuso como agravios:

1. El signo inscrito **“UMAMI BURGUER”** protege en clase 43, servicios de bar y restaurante, suministro de alimentos y bebidas, comida para llevar, todo relacionado con hamburguesas, este distintivo hace un especial énfasis en “todo relacionado con hamburguesas”, de esta forma se especializan en un producto determinado y específico;



mientras que la solicitud de inscripción del nombre comercial **“CASA UMAMI”** es un signo mixto, el cual desea proteger, servicio de restaurante de comida asiática, principalmente gastronomía japonesa, coreana, china, además de la venta de productos empacados de comida asiática, el cual es un signo distintivo mixto, con letras y caracteres que lo integran como un todo.

2. Por el principio de especialidad, los nombres, aunque parezcan similares poseen diferencias gráficas en sus signos y diseños, el signo **“UMAMI BURGUER”**, está orientado específicamente al restaurante de hamburguesas y **“CASA UMAMI”** en conjunto con su diseño o logo, está dirigido y dedicado al restaurante de comidas asiáticas, por lo que no hay ninguna similitud entre ellos puesto que cada uno se especializa en servicios de restaurante distintos en todo sentido, uno dedicado específicamente a las hamburguesas y el de su representada dirigido a la gastronomía asiática.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios **UMAMI BURGUER**, registro 281879, propiedad de **UMAMI BURGUER LICENSING USA, LLC**, protege y distingue en clase 43 de la nomenclatura internacional: servicios de bar y restaurante, servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante de comida para llevar, todo relacionado con hamburguesas (folios 3 y 4 del legajo digital de apelación).

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), con el fin de determinar si este es factible de registro.

De acuerdo con el artículo 2 de la ley indicada, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” (El subrayado no corresponde al texto original). En consecuencia, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

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

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. (El subrayado no corresponde al texto original).

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, 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) Aptitud distintiva: 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).

De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

Ahora bien, y en atención al caso en examen, el signo propuesto y el signo inscrito son los siguientes:



Nombre comercial solicitado



Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida asiática, principalmente de la gastronomía japonesa, coreana, china, tailandesa, vietnamita, venta de productos empacados de comida asiática, envío a domicilio de comida empacada. Ubicado en San José, Pavas, 150 metros sur de Plaza Mayor, Plaza Mema, local 6. Costa Rica.

Marca registrada

UMAMI

Clase 43: servicios de bar y restaurante, servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante de comida para llevar, todo relacionado con hamburguesas.

En el análisis unitario de los signos, el nombre comercial propuesto es mixto lo conforman la palabra **CASA**, escrita en letra mayúscula diminuta de color blanco, se encuentra dentro de una figura geométrica de color rosado, al lado izquierdo de la palabra **um**, y abajo de esta se sitúa la palabra **ami**, escrita en letra en minúscula de color negro; al lado izquierdo se localiza un diseño de carácter figurativo de color rosado. Como puede apreciarse el elemento denominativo del signo está formado por la frase **CASA umami** y un **diseño figurativo**, donde el vocablo **CASA**, es un término de uso común o habitual en el argot comercial y transparente en su concepto, que puede ser utilizado por cualquier competidor que se dedique a la actividad



comercial orientada al área de restauración y de la alimentación, por ende, no es susceptible de protección.

Por su parte, la marca de servicios inscrita es denominativa, está formada por dos palabras que en su conjunto conforman la denominación **UMAMI BURGUER**, escrita en letras mayúsculas de color negro.

Ahora bien, después de cotejar los signos, a nivel gráfico o visual se denota que la estructura gramatical **CASA umami** y **UMAMI BURGUER**, comparten su elemento preponderante **UMAMI**; pese a que la marca propuesta se acompaña del término casa, que como se indicó es un término de uso común y de un diseño de carácter figurativo, estos no le agregan la suficiente distintividad al signo, debido a tales elementos utilizados son menos perceptibles para el consumidor, ello porque la fuerza distintiva de la denominación solicitada se concentra en la palabra **umami**, que es idéntica al elemento preponderante del signo inscrito, lo cual puede llevar a confundir al público consumidor con respecto a este último, lo que atentaría contra su derecho de poder elegir los servicios que se ofrecen de manera atinada, como además de socavar el esfuerzo de los empresarios por proteger sus productos y servicios.

Lo referido anteriormente, indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 inciso c), del Reglamento a Ley de marcas, que es aplicable al presente caso, conforme al artículo 68 del mismo cuerpo normativo, se debe dar más importancia a las primeras.



Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito respecto al término preponderante **UMAMI**, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética o auditiva, porque al pronunciarse la palabra en común de los conjuntos marcarios cotejados, esta produce una sonoridad igual al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, el término **UMAMI** que comparten los distintivos es conocido como

...el quinto sabor, es decir, un nuevo sabor agregado a los cuatro básicos que todos conocemos y sabemos diferenciar sin mayor problema: dulce, salado, ácido y amargo. La palabra proviene de la combinación de dos términos japoneses: “umai” (うまい), que significa “delicioso” y “mi” (味), que significa “sabor”. (Larousse Cocina (2023). *¿Qué es el umami? Características del quinto sabor*. Recuperado el 9 de enero de 2025 de: <https://laroussecocina.mx/blog/que-es-el-umami-caracteristicas-del-quinto-sabor/>)

En tal sentido, los signos comparten una misma conceptualización que tiene conexión con el giro comercial y los servicios de los signos confrontados.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual, auditiva y conceptual, en torno al término **UMAMI**, que contienen los signos.



Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde analizar los servicios del signo solicitado, el cual corresponde a un nombre comercial que pretende proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida asiática, principalmente de la gastronomía japonesa, coreana, china, tailandesa, vietnamita, venta de productos empacados de comida asiática, envío a domicilio de comida empacada; por su parte, la marca inscrita protege y distingue en clase 43 de la nomenclatura internacional: servicios de bar y restaurante, servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante de comida para llevar, todo relacionado con hamburguesas.

Como se observa, el signo propuesto protege un establecimiento comercial en el área de restauración de comida asiática y por su parte, la marca inscrita ofrece un tipo de comida relacionado con hamburguesas, por lo que el listado de uno y otro signo es específico; no obstante, y pese a que la representación de la empresa solicitante y ahora apelante 3-102-882377 S.R.L., alegó esta diferencia y que con ello no se configura la confusión que plantea el registrador; considera este Tribunal que la apelante no lleva razón en su agravio, dado que el signo solicitado al contener el elemento preponderante **“UMAMI”** del conjunto marcario inscrito, se convierte en un factor que puede llevar a un riesgo de confusión o asociación empresarial al usuario, debido a que este podría pensar que hubo una diversificación de servicios o actualización del distintivo; y en consecuencia, se puede generar en el consumidor la ilusoria idea de que la empresa gestionante del signo propuesto también comercialice y distribuya hamburguesas o viceversa. En este sentido, cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor lo que interesa a



efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión y asociación empresarial, y es allí donde los vocablos idénticos **UMAMI** juegan un papel de gran relevancia, pues permiten concluir que la posibilidad de confusión y asociación empresarial es real y por consiguiente un impedimento para el registro del nombre comercial pretendido, en razón de que puede transgredir, los derechos de la empresa **UMAMI BURGUER LICENSING USA, LLC**, titular de la marca inscrita, en clase 43 de la nomenclatura internacional, todo de conformidad con el artículo 25 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, al existir un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, debido a que el nombre comercial solicitado incluye en su conjunto marcario el elemento preponderante **UMAMI** del signo inscrito, no es posible acoger lo pedido por la representación de la empresa recurrente, puesto que los signos en conflicto no podrían coexistir registralmente.

Al respecto, merece tenerse presente que lo que se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad representa la pauta para determinar el registro de un signo, elemento que no contiene el nombre comercial solicitado. Por lo que considera este Tribunal que el distintivo pretendido transgrede lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Wendy Gu Chan, en su condición de gerente con facultades de apoderada



generalísima sin límite de suma de la empresa 3-102-882377 S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:25:40 horas del 8 de enero de 2024, la que en este acto se confirma para que deniegue la solicitud de



inscripción del nombre comercial

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Wendy Gu Chan, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **3-102-882377 S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:25:40 horas del 8 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción



del nombre comercial . 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22