



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0277-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
DOMICENTER DEL OESTE LIMITADA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10815)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0043-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Ronald Francisco Ramírez Garita**, portador de la cédula de identidad 2-0437-0123, en su condición de apoderado especial de la sociedad **DOMICENTER DEL OESTE LIMITADA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-102-881025, con domicilio social situado en: Alajuela, Atenas, 200 metros oeste de la iglesia Bíblica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:56:51 horas del 31 de enero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En memorial recibido el 31 de octubre de 2023, el licenciado **Ronald Francisco Ramírez Garita**, en las calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción



del nombre comercial [REDACTED], para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a una tienda que se dedica a la venta de colchones, accesorios para colchones, sábanas, fundas y otros accesorios de cama.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución de las 11:56:51 horas del 31 de enero de 2024, rechazo la solicitud presentada ya que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, al



encontrarse registrados previamente los signos: para proteger en clase en clase 20: colchones de espuma y almohadas; y el nombre comercial **DORMICENTRO** que distingue: establecimientos, fábricas, talleres, oficinas y sus actividades de fabricación y venta de muebles y tapicería.

Inconforme con lo resuelto, el señor **Ronald Francisco Ramírez Garita** apeló lo resuelto y expuso como agravios en lo conducente:

La resolución contiene una serie de premisas erróneas.

Indica que es falsa la aseveración del hecho de que la coexistencia de los signos registrados es independiente del signo solicitado por su



representada.

A la luz del artículo 14 de la ley el nombre comercial solicitado no incurre en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 que utilizó el Registro para denegar su solicitud.

Indica que el término DORMICENTER es una palabra de uso común en la cual no se puede fundamentar el rechazo del nombre comercial solicitado.

En el caso de la marca DORMICENTRO JIRON la palabra protegida es JIRON por lo que no presenta semejanza con el nombre comercial solicitado.

Es tan evidente que la palabra Dormicentro o Dormicenter, son palabras de uso común, que incluso se inscribió Dormicentro Jirón a pesar de existir Dormicentro, y no es de recibo el hecho que se hable de un error y que el error no crea derecho, simplemente lo que ha sucedido es que al ser de uso común no puede ser apropiado.

El signo solicitado difiere en los productos de los signos registrados ya que su representada, únicamente distribuye o vende los productos mientras que las otras dos fabrican.

La marca que se pretende inscribir Dormicentro Atenas, hace referencia a una tienda donde se venden productos para dormir, tal como en una ferretería se venden productos ferreteros (entre otros) y no por ello se pueda prohibir su uso, es decir no es motivo de apropiación.

Los signos presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes los signos:

Nombre comercial “DORMICENTRO”, propiedad de ESPUMAS SINTETICAS DE C.A., S.A. (ESINCA), para proteger un establecimiento comercial dedicado a Establecimientos, fábricas, talleres, oficinas y sus actividades de fabricación y venta de muebles y tapicería. Inscrito bajo el asiento 045633 desde el 19/02/1973.



con número registro 247580, inscrito desde el 27/10/2015 hasta el 27/10/2025, para proteger y distinguir en clase 20: colchones de espuma y almohadas, propiedad de FIDUCIARIA, LIMITADA (EN CALIDAD FIDUCIARIA).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. En el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual omite en el análisis de la solicitud, que se presenta una discordancia entre el nombre del signo indicado en el formulario y el diseño que se adjuntó, nótese que el signo solicitado e indicado en el formulario de inscripción es DORMICENTER ATENAS,



pero el logo o diseño solicitado [REDACTED] no contiene en su denominación el término ATENAS. Pese a no advertir esta situación, considera este Tribunal que lo anterior no se genera una nulidad ya que como se desarrollará los términos evocativos cotejados son los que determinan la coexistencia de los signos y no la palabra ATENAS.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. 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”.

Tenemos que 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, 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).

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen. En el cotejo se prescinde del término ATENAS, pero esto no afecta el fondo del caso tal y como se citó en control de legalidad, ya que el cotejo, se realiza con el diseño aportado y que fue el analizado por el registro de origen.

SIGNO SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a tienda que se dedica a la venta de colchones, accesorios para colchones, sábanas, fundas y otros accesorios de cama.

SIGNOS REGISTRADOS



Para proteger un establecimiento comercial dedicado a establecimientos, fábricas, talleres, oficinas y sus actividades de fabricación y venta de muebles y tapicería, y colchones de espuma y almohadas, respectivamente.

En el presente caso estamos frente a signos denominativos y mixtos



(compuestos por un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo), en este tipo de signos el elemento predominante es el denominativo (DORMICENTER, DORMICENTRO y DORMICENTRO JIRON), sobre todo si se trata de un establecimiento comercial ya que el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio.

En cuanto al cotejo de los signos no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas ya que en todas se encuentra el elemento denominativo DORMICENTER O DORMICENTRO el diseño del signo solicitado no es un elemento de peso para diferenciarlo de los signos registrados, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de los signos, inclusive para recomendar los servicios a terceros, en este caso predomina el nombre DORMICENTER.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de su elemento predominante es muy similar, y al ser el elemento principal “DORMICENTER O DORMICENTRO” los signos inscritos evocan el mismo concepto para el consumidor, a saber, un centro de artículos para dormir, por lo que existe identidad ideológica.

En ese sentido no es de aplicación lo citado por el recurrente, ya que la coincidencia entre los signos es casi total, y se está realizando un análisis en conjunto como lo prevén las reglas del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

No es de recibo la aseveración del apelante de que el signo solicitado difiere en los productos de los signos registrados, ya que su representada, vende en el establecimiento que se pretende proteger



los mismos productos de los signos inscritos, en este caso, colchones y artículos para dormir.

Lo recalcado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad contenido implícitamente el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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..., por lo que procede analizar si el giro comercial que distinguen los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Se puede observar con claridad que el giro comercial que pretende distinguir el signo solicitado (un establecimiento comercial dedicado a tienda que se dedica a la venta de colchones, accesorios para colchones, sábanas, fundas y otros accesorios de cama), conlleva total conexidad competitiva con los productos y giro comercial de los signos registrados (un establecimiento comercial dedicado a establecimientos, fábricas, talleres, oficinas y sus actividades de fabricación y venta de muebles y tapicería. Colchones de espuma y almohadas).



Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

La Ley de marcas y otros signos distintivos no contempla ningún artículo donde se deba dar preferencia a las marcas en idioma español frente a las que se presentan en otro idioma, lo que sí se debe proteger es los signos registrados previamente de copias posteriores, además, el idioma inglés es reconocido por el consumidor medio y si existen signos en inglés no se puede permitir el registro en idioma español de la misma denominación, pues se genera la posibilidad de riesgo de asociación para el consumidor.

En el presente caso no se debe analizar, como lo propone el apelante, la posibilidad de registrar el signo conforme a los requisitos de los artículos 7 y 8 de la ley de marcas, se debe aplicar como lo hizo el Registro los artículos 2 y 65 ya que estamos frente a la solicitud de un nombre comercial.

Además, contrario a lo indicado por el apelante el término DORMICENTER no es de uso común, es un signo evocativo (sugiere indirectamente al consumidor cierta relación con los productos o servicio que distingue, pero no manera directa u obvia), como signo evocativo sí cumple con la función distintiva, pero en este caso no logra su inscripción por existir otros registros de signos evocativos



similares.

Y en cuanto al agravio de la existencia de los registros previos, estos no condicionan la posibilidad de registrar o no futuros signos, el proceso de registro es independiente y debe valorarse cada caso concreto. Sin embargo, en el caso concreto de los signos inscritos, nótese que uno de ellos posee un elemento diferenciador, el término JIRON; lo que, supone este Tribunal, fue valorado en su momento por la autoridad registral, para avalar su otorgamiento. Elemento distintivo que se extraña en la presente solicitud.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisible toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales que impiden su registro, contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El nombre comercial solicitado no cumple 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 similares.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Ronald Francisco Ramírez Garita**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **DORMICENTER DEL OESTE LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:56:51 horas del 31 de enero de 2024, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

POR TANTO



Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Ronald Francisco Ramírez Garita**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **DORMICENTER DEL OESTE LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:56:51 horas del 31 de enero de 2024, la cual en este acto 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 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33