



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0488-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA SRL., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3748)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0257-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas once minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Catalina Villalobos Calderón**, abogada, vecina de Tres Ríos, portadora de la cédula de identidad número 1-0865-0289, en su condición de apoderada especial de la compañía **AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA SRL.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-102-900306, domiciliada en Cartago, La Unión, San Ramón, residencial El Refugio, casa 22; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:00:50 horas del 14 de octubre de 2024.



Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de abril de 2024, la señora **Catalina Villalobos Calderón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA SRL.**,



solicitó la inscripción del nombre comercial, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: clases de yoga; meditación; movimiento (todo relacionado con el yoga).

Mediante resolución dictada a las 16:00:50 horas del 14 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial, al considerar que el signo resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Argumenta que la marca inscrita AMAN, registro 266735, no se encuentra en uso, no hay instalaciones de yoga y pilates con la marca AMAN a nivel nacional, ni tampoco publicidad, por lo que los consumidores no se pueden ver confundidos ni engañados con la solicitud del nombre comercial AMMA YOGA STUDIO.

2. La marca AMAN pertenece a un complejo hotelero a nivel mundial,



no existe en Costa Rica, inscribieron la marca desde 2017 pero no la utilizan a nivel nacional en la clase 41: instalaciones de yoga y pilates.

3. Afirma que investigó la marca AMAN, y recalca que no se está utilizando en Costa Rica desde su inscripción, ya que no existe ningún comercio u hotel, ni nada que se refiera a un comercio que se dedique a brindar los servicios de yoga y sus instalaciones que es lo que la marca AMAN está protegiendo. Se fundamenta en el artículo 39 de la Ley de marcas y los artículos 48 y 49 del Reglamento.

4. Señala que en las redes sociales: FACEBOOK, se puede ver claramente que no existe ningún tipo de publicidad en su página desde el 18 de diciembre del 2017 y en su página web: <https://aman.com>, no indica ningún hotel abierto al público en Costa Rica, ni en sus proyectos futuros se indica la apertura de un hotel en Costa Rica.

5. Solicita la cancelación por falta de uso de la marca AMAN en clase 41 y se permita la inscripción del signo AMMA YOGA STUDIO.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos, propiedad de la empresa **AMAN GROUP SRL**:

1. La marca de fábrica y servicios **“AMAN”**, registro 266517, inscrita desde el 27 de octubre de 2017, vigente hasta el 27 de octubre de 2027, para proteger y distinguir entre otras clases,



en clase 41 de la nomenclatura internacional: Organización de actividades recreativas, entretenimiento y eventos sociales; Facilitación de instalaciones recreativas para clubes; Servicios educativos e instruccionales relacionados con las artes, la artesanía, la cultura y los deportes; Provisión de instalaciones de club de salud y deportivo; Prestación de servicios e instalaciones de gimnasio; Prestación de servicios de acondicionamiento físico para clubes de salud; Provisión de instalaciones de yoga y pilates; Suministro de piscinas; Prestación de servicios de club social; Suministro de servicios de entretenimiento y club educativo; Organización y realización de conferencias, seminarios y exposiciones; Servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios antes mencionados; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables; Publicación de revistas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables) relacionadas con viajes; Servicios de fotografía; Información relativa al entretenimiento, proporcionada en línea desde una base de datos informática o por Internet. (visible a folio 10 a 11 del legajo digital de apelación)

2. La marca de servicios **ĀMĀN**, registro 266735, para proteger y distinguir en te otras clases, **en clase 41 de la nomenclatura internacional:** Organización de actividades recreativas, entretenimiento y eventos sociales; Facilitación de instalaciones recreativas para clubes; Servicios educativos e instruccionales relacionados con las artes, la artesanía, la cultura y los deportes; Provisión de instalaciones de club de salud y deportivo; Prestación de servicios e instalaciones de



gimnasio; Prestación de servicios de acondicionamiento físico para clubes de salud; Provisión de instalaciones de yoga y pilates; Suministro de piscinas; Prestación de servicios de club social; Suministro de servicios de entretenimiento y club educativo; Organización y realización de conferencias, seminarios y exposiciones; Servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios antes mencionados; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables]; Publicación de revistas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables] relacionadas con viajes; Servicios de fotografía; Información relativa al entretenimiento, proporcionada en línea desde una base de datos informática o por Internet. (visible a folio 12 a 13 del legajo digital de apelación).

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. 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. 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.

En tanto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 177-IP-2020 del 22 de abril de 2021, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades





empresariales con diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que es necesario conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, realizar un cotejo entre el nombre comercial propuesto y los signos registrados, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial.

En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó



el registro del signo , al considerar que el nombre comercial propuesto podría crear riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en el consumidor respecto a las marcas inscritas **“AMAN”** registro 266517 y  registro 266735.

Por su parte el recurrente en su escrito de interposición de agravios señaló que presentó ante el Registro de origen, una solicitud de



cancelación por no uso de la marca **AMAN** registro 266735, para la clase 41 internacional, lo cual se logra corroborar por medio de la certificación visible a folio 12 del legajo digital de apelación. En vista de que hay una solicitud de cancelación por falta de uso presentada contra una de las marcas que cotejó el Registro en la resolución impugnada, este Tribunal se abocará al análisis y confrontación únicamente con relación a la marca de fábrica y servicios **“AMAN”**, registro 266517.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Clase 49 internacional: clases de yoga; meditación; movimiento (todo relacionado con el yoga).

MARCA REGISTRADA

AMAN

Clase 41 internacional: Organización de actividades recreativas, entretenimiento y eventos sociales; Facilitación de instalaciones recreativas para clubes; Servicios educativos e instruccionales relacionados con las artes, la artesanía, la cultura y los deportes; Provisión de instalaciones de club de salud y deportivo; Prestación de servicios e instalaciones de gimnasio; Prestación de servicios de acondicionamiento físico para clubes de salud; Provisión de




instalaciones de yoga y pilates; Suministro de piscinas; Prestación de servicios de club social; Suministro de servicios de entretenimiento y club educativo; Organización y realización de conferencias, seminarios y exposiciones; Servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios antes mencionados; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables; Publicación de revistas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea [no descargables) relacionadas con viajes; Servicios de fotografía; Información relativa al entretenimiento, proporcionada en línea desde una base de datos informática o por Internet.

Estima este Tribunal que lleva razón el Registro en lo resuelto, en virtud que el componente denominativo **“AMMA”** en el nombre comercial propuesto y **“AMAN”** en el signo registrado, coinciden en la mayoría de sus letras, lo cual puede llevar desde la óptica visual a confundir al consumidor, si bien el signo solicitado se acompaña de un diseño e incluye los términos **“YOGA STUDIOS”**, no es suficiente para impedir el riesgo de confusión, ya que estos dos últimos resultan ser términos genéricos y que deben estar a disposición de todos los agentes económicos que participan en el mercado.

Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética semejante, pues al pronunciar **“AMMA”** y **“AMAN”**, emiten una sonoridad sumamente parecida al oído humano, diferenciándose únicamente en la última letra, por lo que el público consumidor podría verse confundido al escucharlos.

En el campo ideológico, no existe similitud al evocar conceptos distintos en la mente del consumidor.



En cuanto al giro comercial, el signo  hace referencia a un establecimiento para clases de yoga, meditación, movimiento (todo relacionado con el yoga); siendo que los servicios a proteger y distinguir por la marca **“AMMA”**, incluye entre otros “Provisión de instalaciones de yoga y pilates”, resulta evidente que se encuentran vinculados y son de la misma naturaleza, por ende se determina que de coexistir los signos en el mercado, el riesgo de error, confusión u asociación empresarial sería inevitable.

El apelante fundamenta sus agravios en el no uso de las marcas registradas dentro del territorio nacional, las cuales el Registro señaló como obstáculo para la inscripción de su nombre comercial, sin embargo, el examen de fondo para determinar su posible protección registral, se hace sobre la base de la existencia registral de un signo semejante, el uso o no uso deberá determinarse en un proceso distinto al que nos ocupa, como es la “solicitud de cancelación por falta de uso de la marca”, proceso que no fue instaurado en contra de la marca **“AMAN”** registro 266517, ante la autoridad correspondiente. Así las cosas, determina este Tribunal, vistas las certificaciones en el legajo de apelación, que no resulta necesario suspender el conocimiento de este proceso, ya que independientemente del resultado en el trámite de cancelación por falta de uso contra el registro 266735; se mantiene incólume el registro 266517 que impide la inscripción de signo solicitado por el apelante por las razones expuestas.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Catalina Villalobos Calderón**, en



su condición de apoderada especial de la compañía **AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA SRL.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Catalina Villalobos Calderón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **AMMA YOGA STUDIO COSTA RICA SRL.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las a las 16:00:50 horas del 14 de octubre 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



gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33