



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0530-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

“MAS-K-RADAS”

DESARROLLOS DE NEGOCIOS SÁNCHEZ VARGAS S.R.L.,

apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2850)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0335-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1388-0367, en su condición de apoderada especial de la compañía **DESARROLLOS DE NEGOCIOS SÁNCHEZ VARGAS, S.R.L.**, cédula de persona jurídica 3-102-899595, con domicilio en la provincia de Heredia, Santo Domingo, de la Basílica 125 metros norte y 125 metros oeste, casa mano derecha verjas color beige dos plantas, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:00 horas del 20 de noviembre de 2024.



Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLOS DE NEGOCIOS SÁNCHEZ VARGAS, S.R.L.**, solicitó la inscripción del nombre comercial **MAS-K-RADAS**, para proteger y distinguir, en clase 49 internacional, un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, pastelería, repostería, heladería y cafetería en general, ubicado en la provincia O4 Heredia, Cantón O3 Santo Domingo, Heredia, Santo Domingo, de la Basílica 125 metros norte y 125 metros oeste casa mano derecha verjas color beige dos plantas.

Por resolución final dictada a las 08:11:00 horas del 20 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **DESARROLLOS DE NEGOCIOS SANCHEZ VARGAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apeló y expresó como agravios los siguientes:

1. La marca solicitada no lesiona los intereses del nombre comercial inscrito, tampoco genera ningún tipo de confusión para el consumidor final. No lleva razón el Registro en decir que



no existe el elemento distintivo entre las marcas enfrentadas, pues hay diferencias en la pronunciación, ortográficas, fonéticas y gramáticas que permiten diferenciarlas completamente.

2. La pronunciación y sonoridad son diferentes, Mas-k-radas, se pronuncia como mas-k-ra-das con una "r" vibrante en la penúltima sílaba, mientras que Mascaradas se pronuncia como "mas-ca-ra-das", con una "r" simple en cada sílaba. El elemento de pronunciación no fue considerado por el Registro.
3. Las letras, sílabas y estructura de ambas denominaciones son diferenciadas a nivel ortográfico. "MAS-K-RADAS" incluye elementos ortográficos distintivos como los guiones y la letra "K" intercalada; lo que impide que exista asociación directa con "La mascarada del buen sabor". Las palabras únicamente se componen parcialmente de las mismas letras, no obstante, no significan lo mismo. La mera presencia de un término común no puede ser motivo suficiente para denegar el registro cuando existen elementos adicionales que otorgan distintividad al conjunto marcario.
4. En el voto del Tribunal Registral Administrativo 0061-2024, se determinó que resulta arbitrario denegar el registro de una marca basándose en la mera existencia registral de establecimientos comerciales sin constatar su efectiva operatividad en el mercado. Se aporta como prueba documentación de la plataforma de geolocalización Waze, la que evidencia que al realizar búsquedas con los nombres de establecimientos citados que fundamentan la denegatoria, estos no se encuentran registrados ni localizables en dicha plataforma, generando indicios sobre su inactividad comercial



actual y, consecuentemente, sobre la inexistencia de un riesgo real de confusión en el mercado que justifique la denegatoria del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, encuentra como hechos de tal naturaleza y relevantes para la resolución del presente caso que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Nombre Comercial: **LA MASCARADA DEL BUEN SABOR**, propiedad de RUHAL BARRIENTOS GAZEL; registro 261852, inscrito el 11 de mayo de 2017, que protege: un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante o soda, realizando la preparación y venta de alimentos para consumo, dentro y fuera del local; ubicado en Heredia, Barva, San José de la Montaña, Sacramento, Calle Sheginah. (folios 11 y 12 expediente principal)
2. Nombre Comercial: **MASK**, propiedad de INVERSIONES INTERNACIONALES RJE S.A., registro 323992, inscrita el 20 de mayo de 2024, que protege en clase 49: establecimiento comercial dedicado a restaurante y al expendio de alimentos preparados; ubicado en Heredia, Santa Bárbara, San Juan, del Cruce de Cinco Esquinas setecientos metros norte casa de dos plantas (folios 13 y 14 expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de interés para la resolución del presente expediente.

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. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 2 de la Ley de marcas define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, 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.

Ante la solicitud de inscripción de un nombre comercial se recurre al artículo 65 de la Ley de marcas, que al efecto dispone:

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.

Conforme a la norma transcrita el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, es necesario realizar el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos, sin causar confusión en terceros o riesgo de asociación empresarial.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:


El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...]

De esta manera, resulta necesario cotejar los nombres comerciales en conflicto:

Signo inscrito	Signo inscrito	Signo solicitado
Nombre comercial	Nombre comercial	Nombre comercial



 <p>LA MASCARADA DEL BUEN SABOR</p>	MASK	MAS-K-RADAS
<p><u>Clase 49:</u> Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante o soda, realizando la preparación y venta de alimentos para consumo, dentro y fuera del local; ubicado en Heredia, Barva, San José de la Montaña, Sacramento, Calle Sheginah</p>	<p><u>Clase 49:</u> Establecimiento comercial dedicado a restaurante y al expendio de alimentos preparados.</p>	<p><u>Clase 49:</u> Un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, pastelería, repostería, heladería y cafetería en general, provincia O4 Heredia, Cantón O3 Santo Domingo, Heredia, Santo Domingo, de la Basílica 125 metros norte y 125 metros oeste casa mano derecha verjas color beige dos plantas.</p>

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina a nivel gráfico,



que el término **MAS-K-RADAS**, escrito por el apelante de forma separada por guiones, no es suficiente para marcar una diferencia sustancial respecto al signo inscrito “**LA MASCARADA DEL BUEN SABOR**”, pues esta se interpreta y se visualiza como **MASCARADAS**, donde el consumidor recordará esa parte denominativa; se omite la comparación con la parte “del buen sabor “ por ser términos de uso común dentro del giro comercial en que se desarrollan. Con respecto al signo inscrito **MASK**, la marca solicitada “**MAS-K-RADAS**” lo incluye completamente, reiterando que la división del denominativo mediante el uso de guiones no le atribuye la distintividad requerida. Los anteriores signos analizados de manera integral sin separarlos comparten elementos denominativos que los hacen similares, y es ahí donde podría generarse una confusión visual, que los pueden relacionar en el mercado, podría pensarse que son signos con un mismo origen empresarial, máxime que van dirigidos al mismo sector del mercado de restauración y alimentación.

Desde el punto de vista fonético, dada la semejanza en la parte denominativa de los nombres comerciales, **MAS-K-RADAS** y **MASCARADA**, provoca que su pronunciación tenga una sonoridad muy parecida al oído del consumidor, ya que una letra K fonéticamente es similar a una letra C, y donde el consumidor no va a dividir en su mente la marca en sílabas, por ello, esto viene a aumentar el riesgo de confusión o asociación, por lo que no es posible su coexistencia registral. Con respecto al signo **MASK**, fonéticamente son diferentes.

Desde la óptica ideológica, los signos **MAS-K-ARADA / MASK / LA MASCARADA DEL SABOR** están compuestos de la misma palabra



central (tanto en español como en inglés) y significan lo mismo, aquí el consumidor retendrá en su mente una misma idea y relacionará los signos a un mismo titular. Razón por la que no es posible permitir la coexistencia registral de los signos, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

Ahora bien, respecto al giro comercial del signo pedido **MAS-K-RADAS**, el cual corresponde a un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, pastelería, repostería, heladería y cafetería en general; mientras que los nombres comerciales inscritos: MASK para un establecimiento comercial dedicado a restaurante y al



LA MASCARADA DEL BUEN SABOR

expendio de alimentos preparados, y , siendo un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante o soda, realizando la preparación y venta de alimentos para consumo, dentro y fuera del local. De ahí que, considere este órgano de alzada que existe relación directa con el giro comercial de los signos inscritos al ser de una misma naturaleza mercantil (restauración y alimentación), por ende, dirigidos a un mismo tipo de consumidor, por lo cual, de coexistir los signos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable; y precisamente ese conflicto es el que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de marcas, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, como ocurre en el caso bajo examen.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante respecto al cotejo gráfico, fonético e ideológico deben ser rechazados, por cuanto el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial



que le otorgue distintividad, lo cual no le permite la posibilidad de coexistir registralmente con los signos inscritos, además, se presenta riesgo de confusión o asociación y una relación directa en el giro comercial, todos van dirigidos al mismo mercado sea la venta de productos alimenticios, comercialización y preparación de alimentos, por lo que es evidente que son iguales, poseen los mismos canales del mercado y buscan satisfacer las mismas necesidades del consumidor, lo cual provoca que los nombres comerciales puedan ser asociados por el consumidor; así mismo, los demás agravios expresados por el recurrente, con respecto a que el nombre comercial solicitado tiene características distintivas suficientes que evitan cualquier riesgo de confusión, no son de recibo, conforme al proceso efectuado de confrontación de los signos y del análisis esgrimido de los giros comerciales y servicios correspondientes a las marcas opuestas.

Con respecto, al funcionamiento o no de los negocios comerciales, se avala la posición del a quo, en el sentido de que el ordenamiento jurídico, tiene procedimientos específicos para este tipo de pretensiones.

Finalmente, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro de la Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación; en consecuencia, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha



instancia administrativa. Por lo que, ante la similitud contenida entre los signos cotejados, la autoridad registral hizo bien en denegar la inscripción de la solicitud del nombre comercial propuesto MAS-K-ARADA, por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, apoderada especial de la compañía **DESARROLLOS DE NEGOCIOS SÁNCHEZ VARGAS, S.R.L.**, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:00 horas del 20 de noviembre 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.10

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55