



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0144-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12889**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0431-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinticuatro minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Douglas Castro Peña, cédula de identidad número 1-0515-0120, vecino de Pavas, en su condición de apoderado especial de la empresa costarricense VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., cédula de persona jurídica 3-101-068303, domiciliada en Pavas, Barrio La Santa Catalina, de la iglesia Loreto 50 oeste, 300 norte, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:31:22 horas del 5 de marzo de 2025.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 16 de diciembre de



2024, el abogado Douglas Castro Peña, en su condición de apoderado especial de la empresa VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de turismo, parque temático para turismo rural y camping. Ubicado en la Provincia de San José, Cantón Tarrazú, Distrito San Lorenzo, un kilómetro al sur del Templo Católico de Esquipulas.

Mediante resolución dictada a las 15:31:22 horas del 5 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial, al considerar que el signo resulta inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas 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 VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La solicitud del nombre comercial en un inicio se presentó sin indicación que esta fuera gráfica, pero por error se agregó un logo; sin embargo, el artículo 11 de la Ley de marcas y su reglamento no precisan que es un cambio esencial en una marca y como debe ser interpretado o comprendido; de ahí que, ante tal ambigüedad, el hecho de que en la solicitud de inscripción se indique si es gráfico o



denominativo, tal situación no transforma o cambia el nombre que se busca proteger, pues esta modificación no viene a configurarse en un cambio esencial. En consecuencia, si la normativa no delimita u otorga una definición clara acerca de cuáles cambios pueden ser o no esenciales, la autoridad registral no tiene potestad de interpretar la norma al contener un vacío legal, creando con ello normas o criterios sin fundamento jurídico y determinando que el incluir una gráfica en un distintivo marcario involucra un cambio esencial.

Además, el artículo 18 del reglamento de la citada ley, permite la modificación de la solicitud si no se desea hacer reserva sobre la representación gráfica o colores específicos; de ahí que, se presente una contradicción en la interpretación respecto a eliminar el logo que es algo accesorio o si en realidad se está haciendo una modificación esencial a la solicitud, ya que el nombre no se está modificando y no existe prohibición alguna para solicitar la inscripción denominativa o gráfica; además, en el presente caso fueron inducidos a error, lo cual fue subsanado mediante el escrito de respuesta a la prevención en la que se indicó que la solicitud es denominativa y no como por error se corrigió.

Por las razones expuestas, no tiene razón el operador jurídico al negar la solicitud del nombre comercial, con fundamento en que se presentó un cambio esencial en el signo, ya que no existe un fundamento legal que en forma expresa lo establezca.

**2.** El nombre comercial solicitado no es engañoso como se indicó en la resolución recurrida, por el contrario, es claro y corresponde al giro comercial del negocio, sea turismo y acampamiento, que hace



referencia a un recinto o parque temático de naturaleza, especial para el ocio, para el entretenimiento, para la educación y cultura en conexión con la naturaleza; y según lo mencionado en la resolución de rechazo, el signo guarda relación con el avistamiento de pájaros, apreciación completamente subjetiva y carente de fundamento; por el contrario, el nombre por sí mismo no indica o hace referencia alguna con al avistamiento de pájaros; sin embargo, las actividades que desarrolla su representada se relacionan directamente con turismo ecológico y el lugar donde estas se desarrollan es una montaña, por lo cual colocan al visitante en contacto con la naturaleza y este podría encontrarse con aves, insectos, animales, vegetación.

**3.** En cuanto a la similitud entre los términos ESQUIPULAS BIRD PARADISE y ESQUIPULAS RAINFOREST AND LODGE, determinada por el Registro en la resolución apelada, dicha afirmación es incorrecta y no se presenta alguna similitud que puedan inducir a error, por cuanto la expresión protegida refiere al bosque lluvioso y el hospedaje, mientras que la solicitada sugiere un lugar para estar en contacto con la naturaleza, acampar y turismo rural, que también es distinto a un Lodge u Hotel; de ahí que, no se presente ninguna confusión, además la única semejanza que presentan las locuciones es en el vocablo ESQUIPULAS, que por sí solo, no puede ocasionar confusión; aunado a esto, es importante señalar que su representada posee debidamente inscrito el signo ESQUIPULAS BIRD SANCTUARY.

Finalmente solicita se acoja el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución recurrida, y con ello evitar daños o perjuicios a su representada.




**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:

**ESQUIPULAS  
RAINFOREST &  
LODGE**

1. Nombre comercial **LODGE**, registro 269430, inscrito desde 22 de marzo de 2018, titular PROYECTO ESQUIPULAS S.A., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la promoción del turismo en Costa Rica, así como al hospedaje temporal de personas y la venta de bebidas y comidas. Ubicado en San José, distrito segundo San Lorenzo, Cantón Quinto Tarrazú, 400 metros al sur de la Quebrada Nene, al lado derecho de la calle pública (folios 10 y 11 del expediente principal).



2. Nombre comercial , registro 269456, inscrito desde el 2 de abril de 2018, titular VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la observación de aves, la conservación de recursos naturales, la promoción del turismo en Costa Rica, hospedaje temporal de personas y la venta de bebidas y comidas. Ubicado en la Provincia de San José, Distrito Segundo (San Lorenzo), del Cantón Quinto (Tarrazú), cuatrocientos metros al sur de la quebrada Nene, al lado derecho de la calle pública.

**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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS Y EL ENGAÑO.** 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”, es decir, 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.

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 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.

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 el registrado, con el fin de dilucidar la posible



coexistencia de estos, sin causar confusión en terceros y evitar el riesgo de asociación empresarial. Al efecto la norma en mención estipula:

**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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; [...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del nombre comercial pretendido con el inscrito, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde el giro comercial que estos protegen.

Nombre comercial solicitado



Un establecimiento comercial dedicado a servicios de turismo, parque temático para turismo rural y camping. Ubicado en la Provincia de San José, Cantón Tarrazú, Distrito San Lorenzo, un kilómetro al sur del Templo Católico de Esquipulas.

Nombre comercial registrado

**ESQUIPULAS  
RAINFOREST &  
LODGE**

Un establecimiento comercial dedicado a la promoción del turismo en Costa Rica así como al hospedaje temporal de personas y la venta de bebidas y comidas. Ubicado en San José, distrito segundo San Lorenzo, Cantón Quinto Tarrazú, 400 metros al sur de la Quebrada Nene, al lado derecho de la calle pública.

De acuerdo con la anterior comparación y valorando los agravios del



apelante, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto compuesto por la figura geométrica, que en su interior contiene la imagen de un ave observando por medio de un telescopio monocular, debajo de esa figura se ubica la palabra “Esquipulas” y bajo esta se observa la expresión en idioma inglés “Bird Paradise”, todas escritas en una grafía sencilla, en letras de color negro. Por su parte, el nombre comercial registrado es denominativo, compuesto por el término “ESQUIPULAS” y bajo este la combinación de las palabras en inglés “RAINFOREST & LODGE”, todas escritas con una grafía sencilla en letras mayúsculas de color negro.

De la descripción anterior, es necesario considerar que los términos bird y paradise, contenidos en el nombre comercial pedido y las palabras rainforest y lodge, contempladas en el signo inscrito, son vocablos de uso común y genéricos para los servicios que se pretenden, por lo que no es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre estos, siendo el vocablo “Esquipulas”, como elemento sobresaliente y distintivo, que precisamente constituye el elemento coincidente entre los signos en disputa; además los restantes componentes gráficos que forman parte del signo solicitado no le conceden la distintividad necesaria para diferenciarse del nombre comercial registrado; de modo que, al compartir los nombres comerciales el término denominativo preponderante “Esquipulas”, puede llevar a confundir al consumidor o crear la falsa idea de que estos tienen un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye que los nombres comerciales tienen un impacto auditivo idéntico alrededor de la palabra “Esquipulas”, lo que



viene a aumentar el riesgo de confusión o asociación.

Desde la óptica ideológica el término “Esquipulas”, que comparten los signos según el diccionario de Toponimias Guatemaltecas del Dr. Jorge Luis Arriola, significa un paraje donde abundan las flores, explicando la etimología como proveniente de Isquil, que es una contracción de Isquitzuchil=flor, combinado con los sufijos y la que indican abundancia; conforme la información extraída de la página de internet <https://poitanwendy.es.tl/Esquipulas.htm>; de ahí que, el consumidor puede retener en su mente una misma idea y relacionar ambos signos a un mismo titular.

En cuanto al giro comercial que distinguen los nombres comerciales en conflicto, el solicitado refiere a un establecimiento comercial dedicado a servicios de turismo, parque temático para turismo rural y camping; y el inscrito protege un establecimiento comercial dedicado a la promoción del turismo en Costa Rica, así como al hospedaje temporal de personas y la venta de bebidas y comidas. De ahí que, considera este Tribunal que los servicios pretendidos por el signo solicitado con relación a los protegidos por el nombre comercial registrado son afines, están relacionados a un mismo campo de acción mercantil y naturaleza, en este caso, a sector turismo y de hospedaje y camping, además van dirigidos al mismo tipo de consumidor; por ende, se determina que, de coexistir los signos en el mercado, el riesgo de confusión o asociación empresarial sería inevitable.

En consecuencia, del cotejo antes realizado, considera este órgano que no es posible permitir la coexistencia registral del nombre



comercial solicitado en el comercio, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial con el signo inscrito.

Con respecto a lo señalado por el apelante, que en la solicitud inicial no se indicó que el nombre comercial fuera figurativo y por error se añadió un logo al signo; sin embargo, el artículo 11 de la Ley de Marcas y su reglamento no especifican que es un cambio esencial en una marca y como se debe interpretar. Considera este Tribunal que no lleva razón el recurrente, ya que la directriz DRPI-004-2007, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en uso de sus competencias en la materia, regula la aplicación del artículo 11 de la Ley de marcas, y en lo de interés determina junto con la ley que no se admitirán modificaciones que amplíen la lista de productos o servicios a proteger o varíen elementos esenciales en la parte figurativa o denominativa del signo, tal y como sucede en este caso al eliminar el gestionante totalmente la parte figurativa del nombre comercial propuesto y pasar de un signo mixto a denominativo, siendo evidente para este órgano, que este cambio de naturaleza del signo constituye un cambio esencial a la luz de la normativa y la circular citada.

Es así como la solicitud de registro de un signo no puede ser modificado durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales o sustantivos en el signo, y de presentarse una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral, como ocurre en el presente caso.

En cuanto al agravio señalado por el apelante, que su mandante cuenta con el nombre comercial ESQUIPULAS BIRD SANCTUARY (diseño), registro 269456; cabe señalar por este Tribunal que ello no



le concede derecho ni es vinculante ante el Registro de la Propiedad Intelectual para determinar la inscripción del signo propuesto, en virtud de que debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos, pues cada signo debe ser valorado o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de marcas, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución política. Obsérvese que el signo inscrito por el solicitante efectivamente consignó la observación de aves en su giro comercial, lo que deduce este Tribunal resultó ser válido para el Registro y por ende, procede a su protección, aunado a los elementos gráficos que lo acompañan, sin embargo, como se indicó, cada signo debe ser valorado en su circunstancia particular. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Es importante recordar al apelante que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o conceptual y que sus servicios o giro comercial no sean iguales o se relacionen entre sí con otros que ya han adquirido su publicidad registral.

Con relación con las razones intrínsecas y valorando lo manifestado por el apelante, respecto que el nombre comercial solicitado no es engañoso como fue determinado en la resolución recurrida, y que por el contrario, este es claro y concierne al giro comercial del negocio, sea turismo y acampamiento; considera este órgano de alzada de



importancia referirse al carácter engañoso que debe determinarse en relación con el giro comercial (servicios) que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, estableció lo siguiente:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del por consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Por consiguiente, el nombre comercial propuesto se conforma por los vocablos Bird y Paradise, términos en el idioma inglés que traducidos al español significan ave o pájaro y paraíso, de acuerdo con la traducción dada por el diccionario de Cambridge, ubicada en los correspondientes enlaces: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/bird> y <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/paradise>. De ahí que, el consumidor al observar el nombre comercial pretendido, claramente lo podrá relacionar con un lugar que cuenta con aves en su haber así como para su avistamiento, lo cual se refuerza en su mente al presentar un diseño de un ave observando mediante un telescopio; en consecuencia, se presenta una falsa idea en la mente del consumidor, ya que el giro comercial del signo solicitado se enfoca directamente con el turismo rural y camping, contrario a la información o características que el signo y su diseño imprimen este en la mente del consumidor; por tales razones, esta instancia avala la objeción



señalada respecto al engaño que genera el diseño asociado al giro pretendido, por lo que se concluye que no lleva razón el apelante en lo expresado.

Consecuencia del análisis realizado, citas normativas y jurisprudencia expuestas, al existir riesgo de confusión en el consumidor y asociación empresarial, al ser semejantes los signos, estar frente a giros comerciales de una misma naturaleza y tipo de consumidor; determina este Tribunal que el nombre comercial propuesto vulnera derechos registrados y no puede coexistir en la publicidad registral y por ende en el tráfico mercantil.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Douglas Castro Peña, apoderado especial de la empresa VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:22 horas del 5 de marzo de 2025, la que se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Douglas Castro Peña, en su condición de apoderado especial de la empresa VIAJES FIESTA INTERNACIONALES S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:31:22 horas del 5 de marzo de 2025, la que 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 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**NOMBRES COMERCIALES**

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22