



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0210-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL



3-102-899592 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-961)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0547-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Raquel Navarro Núñez, abogada, vecina de Pérez Zeledón, portadora de la cédula de identidad número 1-1537-0437, en su condición de apoderada especial de la compañía **3-102-899592 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, cédula de persona jurídica: 3-102-899592, domiciliada en 50 metros al sur de la gasolinera Paquita, Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:44:28



horas del 17 de marzo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de enero de 2025, la señora **Raquel Navarro Núñez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **3-102-899592 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, solicitó la inscripción del nombre



comercial , para proteger y distinguir en clase 49 internacional: prestación de servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas para consumo en el establecimiento, incluyendo opciones de cafetería, coctelería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como la venta de alimentos y bebidas para llevar, con un enfoque en ofrecer experiencias gastronómicas y de entretenimiento en un ambiente agradable y exclusivo.

Mediante resolución dictada a las 10:44:28 horas del 17 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 derechos de terceros, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **3-102-899592 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El nombre comercial solicitado posee suficiente distintividad al incluir varios elementos que lo diferencian de términos genéricos: "La Terraza" es una expresión que, si bien puede hacer referencia a un espacio físico, en conjunto con el resto del nombre crea una identidad comercial única, "Manuel Antonio" hace referencia a una localidad turística reconocida, lo que le otorga una connotación geográfica específica y distintiva, "Café Bar Restaurante" define la actividad económica del negocio. La combinación completa del nombre genera una identidad comercial única dentro del sector gastronómico.

2. El signo distintivo solicitado es novedoso, siendo que es un nombre comercial mixto, utiliza la unión de componentes descriptivos y distintivos para lograr una identidad única que informe al consumidor sobre la actividad del negocio sin sacrificar la originalidad necesaria para diferenciarse de la competencia, contrario al nombre comercial señalado, que es meramente denominativo.

3. Terraza, es un vocablo de uso común en el lenguaje cotidiano y en el sector de la hostelería, lo que puede dificultar su capacidad para identificar de manera única un establecimiento, por lo que un comerciante no puede adueñarse o monopolizar palabras comunes y genéricas.

4. Se hace constar que posteriormente a la inscripción de los nombres



comerciales “TERRAZA, LA y LA TERRAZA”, se han presentado solicitudes de nombres comerciales que contienen las palabras “TERRAZA” y “LA TERRAZA”, dentro de la composición de su nombre comercial, los cuales se han inscrito, se listado de signos inscritos conteniendo el término "terrazza".

5. Los giros comerciales de los signos cotejados es diferente, mientras que TERRAZA, LA, es mayormente un local para la vida y diversión nocturna urbano, siendo en el centro de San José y teniendo horario nocturno, en cambio La Terraza Manuel Antonio Café Bar Restaurante, se enfoca en un ambiente familiar de desayunos, almuerzos y cenas, con vistas al mar y ubicado en Manuel Antonio Quepos, por lo cual las zonas geográficas y sociales a las que van dirigidos los consumidores son muy diferentes.

6. El nombre comercial "Terraza, La", no se encuentra en uso. En este caso, al realizar una búsqueda en línea, incluyendo plataformas como Google Maps, Waze y otras aplicaciones, no se encontró evidencia del uso del nombre “Terraza, La” en el comercio. Por el contrario, el nombre utilizado públicamente y en la actividad económica es “LA TERRAZA”, lo cual evidencia que la marca “TERRAZA, LA” no ha sido utilizada en el comercio de forma real, continua ni pública.

7. Se tenga por presentada solicitud de cancelación del nombre comercial “TERRAZA, LA” por falta de uso durante más de cinco años consecutivos, y se abra el procedimiento administrativo correspondiente conforme al artículo 67 de la Ley N.º 7978 y su reglamento y en su oportunidad se dicte resolución cancelando la



inscripción del nombre comercial “TERRAZA, LA”, por falta de uso conforme a derecho, al nunca emplearse como tal.

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 encuentra inscrito el siguiente nombre comercial:

"LA TERRAZA, LA", registro: 62566, inscrita desde el 01 de septiembre de 1983, titular: DINCA S.A.; para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a la explotación de bar, restaurante y club nocturno. Ubicado en calles 6 y 8 ave. 2ª, San José (certificación visible a folio 12 del legajo 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”. Su finalidad es permitir que el consumidor pueda identificar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa frente a otras en el mercado.

Al igual que ocurre con las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, de manera que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los diversos establecimientos que ofrezcan productos o servicios similares.

Para el análisis de admisibilidad del nombre comercial cuya inscripción se pretende, resulta necesario recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que dispone:

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.

De lo anterior, se desprende que el nombre comercial para ser registrable debe poseer la aptitud suficiente para identificar y distinguir a un empresario en el tráfico mercantil, evitando generar confusión o asociación empresarial indebida en los comerciantes o en el público.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió

denegar la inscripción del nombre comercial

, al





considerar que el signo propuesto podría generar riesgo de confusión en el consumidor o riesgo de asociación empresarial, respecto al signo registrados **"LA TERRAZA, LA"** registro: 62566.

En consecuencia, conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, corresponde realizar el cotejo entre el nombre comercial solicitado y el previamente inscrito, a efectos de determinar si es posible su coexistencia pacífica en el comercio o si, por el contrario, existe riesgo de confusión sobre el origen empresarial.

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;
- f) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Clase 49 internacional: prestación de servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas para consumo en el establecimiento, incluyendo opciones de cafetería, coctelería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como la venta de alimentos y bebidas para llevar, con



un enfoque en ofrecer experiencias gastronómicas y de entretenimiento en un ambiente agradable y exclusivo.

SIGNO INSCRITO

LA TERRAZA, LA

Clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a la explotación de bar, restaurante y club nocturno. Ubicado en calles 6 y 8 ave. 2ª, San José.

A nivel **gráfico** el nombre comercial del apelante es mixto, es decir, conformado por elementos denominativos y por un diseño. En tanto, el signo registrado es denominativo. Al comparar los signos en conflicto, se determina que coinciden en su elemento preponderante, sea este el término “LA TERRAZA”.

Aunque el signo solicitado incluye un diseño y otros elementos nominativos, el elemento dominante y el cual tiene mayor impacto visual sigue siendo “LA TERRAZA”. Al existir identidad denominativa, se presenta un evidente riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos coinciden en su parte distintiva “LA TERRAZA”. Al contar con el mismo núcleo fonético, hace que el consumidor los pueda percibir como iguales o provenientes de un mismo origen empresarial.

En el campo **ideológico**, los signos confrontados evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, al coincidir en el término “LA



TERRAZA”. La adición de una referencia geográfica como “Manuel Antonio”, o de actividad como “Café, Bar, Restaurante”, no transforma la idea que transmite el signo.

En cuanto al **giro comercial** que se busca proteger y distinguir con los signos, existe un alto grado de vinculación, ya que las actividades se encuentran dirigidas al sector de alimentos y bebidas, coincidiendo no solo en el sector económico, sino también en el público consumidor, por ende, se determina que los signos cotejados no pueden coexistir en el mercado, ante el riesgo de error, confusión u asociación empresarial.

El apelante señala que la inclusión de los términos “Manuel Antonio” y “Café Bar Restaurante”, le conceden distintividad a su signo, sin embargo, tal como se abordó en párrafos anteriores, tales componentes son de carácter geográfico y descriptivo de la actividad, los cuales no le confieren la diferenciación necesaria con respecto a los nombres comerciales inscritos.

El recurrente argumenta que el signo solicitado es mixto y por ende novedoso, pero al analizarlo en forma global y al realizar el cotejo respectivo, se determinó que el impacto visual, fonético e ideológico recae en el elemento “LA TERRAZA”, el cual se encuentra contenido en forma idéntica en los signos registrados.

Con respecto al carácter genérico del vocablo “LA TERRAZA”, es importante señalar que la genericidad del término no elimina el riesgo de confusión ni el deber de proteger al consumidor de signos que compartan mismas denominaciones, los cuales fueron registrados con anterioridad. La presencia de otros nombres comerciales que



incluyen dicho denominativo no constituye un precedente vinculante, ya que cada solicitud debe analizarse y resolverse de manera individual.

En relación con la supuesta diferencia entre los giros comerciales, tal y como fue analizado, las actividades se encuentran en el mismo sector económico, sea la prestación de servicios y alimentos y bebidas, el que estos se brinden durante el día o la noche, no es suficiente para descartar la afinidad competitiva y el riesgo de confusión.

El apelante, con la interposición del recurso señala que *"se tenga conjuntamente por presentada esta solicitud de cancelación del nombre comercial "TERRAZA, LA" por falta de uso durante más de cinco años consecutivos, y se abra el procedimiento administrativo correspondiente conforme al artículo 67 de la Ley N.º 7978 y su reglamento y en su oportunidad se dicte resolución cancelando la inscripción del 72 de 77 nombre comercial "TERRAZA, LA", por falta de uso conforme a derecho, al nunca emplearse como tal."*; sin embargo en la certificación del signo señalado no consta que efectivamente se interpusiera una solicitud independiente de cancelación por falta de uso. (certificación visible a folio 12 del legajo de apelación).

Por todo lo desarrollado es que el nombre comercial solicitado



, resulta inadmisibile y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Raquel**



Navarro Núñez, en su condición de apoderada especial de la compañía **3-102-899592 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, 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 **Raquel Navarro Núñez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **3-102-899592 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:44:28 horas del 17 de marzo de 2025, 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