



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0154-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL



TANIA ALVARADO FERNÁNDEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3476

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0506-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y un minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Sergio Vargas López, cédula de identidad 2-0279-0304, vecino de Santiago de San Ramón, en su condición de apoderado especial de la señora **Tania Alvarado Fernández**, portadora de la cédula de identidad 2-0625-0692, vecina de Palmares, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:18:05 horas del 21 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de abril de 2024, el



abogado Sergio Vargas López, en su condición indicada, solicitó la



inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de comida mexicana y refrescos. Ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Mercado La Cartenera.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 13:18:05 horas del 21 de febrero de 2025, denegó la inscripción



del nombre comercial solicitado , por derechos de terceros, al presentar identidad gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial y la marca de servicios registrados **EL ZÓCALO**, además por la relación existente entre el giro comercial y los servicios registrados, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la señora Tania Alvarado Fernández, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El nombre comercial pretendido incluye elementos adicionales que le otorgan distintividad, principalmente la expresión **SABOR MEXICANO**, particularidad que cambia la apreciación en el consumidor y aminora el posible riesgo de asociación con los signos inscritos.
2. La palabra **ZÓCALO** es de uso común y no puede ser de apropiación



exclusiva por un comerciante, aunado a esto el signo pretendido resalta su giro gastronómico por medio de la locución **SABOR MEXICANO**, por el contrario los signos bajo la denominación **EL ZÓCALO**, no circunscriben alguna referencia con la gastronomía.

3. El incluir en el nombre comercial pretendido la frase **SABOR MEXICANO**, provoca en el consumidor un impacto a nivel visual y auditivo, que hace desaparecer la posibilidad de un riesgo de confusión.

4. El nombre comercial pretendido **ZÓCALO SABOR MEXICANO**, refiere directamente a la gastronomía mexicana, por lo cual no se relaciona con el establecimiento comercial **EL ZÓCALO**, registro 314428, localizado en El Salvador, además el signo solicitado **ZÓCALO SABOR MEXICANO**, incluye rasgos distintivos de la cultura mexicana, por lo que no podría ocasionar confusión en el consumidor costarricense con relación a un establecimiento comercial de origen salvadoreño.

5. Respecto al principio de territorialidad, el nombre comercial **EL ZÓCALO**, refiere a un comercio que se localiza en El Salvador, por lo que no puede impedir el registro del nombre comercial solicitado en Costa Rica, además ese signo no ha logrado demostrar su notoriedad y uso en el territorio nacional, como tampoco es exactamente igual al signo que sí será usado, e inclusive el artículo 34 de la Ley de marcas establece que un nombre comercial puede ser cancelado si no ha sido usado en el comercio durante tres años consecutivos.

6. En el Registro de Personas Jurídicas hay antecedentes de los



cuales se desprende que se han admitido denominaciones similares con algún complemento que las particulariza, de ahí que, esta práctica administrativa debe aplicarse con respecto a los nombres comerciales.

Como fundamento de sus agravios señala el voto 206-2023 dictado por este Tribunal.

Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y admita la inscripción del nombre comercial pretendido.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran registrados a nombre del señor José Erazmo Pérez Jiménez, los siguientes signos:

1. Marca de servicios **EL ZÓCALO**, registro 314420, inscrita desde el 18 de mayo de 2023, vigente hasta el 18 de mayo de 2033, protege y distingue en clase 43 servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo incluyendo servicios de restauración (alimentación), servicios de bares de comida rápida, cafeterías, servicios de catering (folio 4 del legajo de apelación).

2. Nombre comercial **EL ZÓCALO**, registro 314428, inscrito desde el 18 de mayo de 2023, protege y distingue un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo incluyendo servicios de restauración (alimentación), servicios de bares de comida rápida, cafeterías, servicios de catering.



Ubicado en Complejo WTC, Torre Futura, Nivel 8, Local 6, El Salvador (folio 5 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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, con el fin de determinar si este es factible de registro.

De acuerdo con el artículo 2 de la ley indicada, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad, por un lado identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición de carácter positivo debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales



que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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.

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 importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento de la citada ley que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también resulta normativa aplicable al caso que se discute, en lo de interés este numeral señala:

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;
[...]

Ahora bien, para el caso bajo análisis, este Tribunal previo a emitir las consideraciones de fondo, estima de importancia señalar que, vista la certificación a folio 5 de legajo de apelación, sobre el nombre comercial EL ZÓCALO, registro 314428, propiedad del señor José Erazmo Pérez Jiménez, no cuenta con un establecimiento comercial ubicado en Costa Rica, según la información que dimana de los asientos registrales.

No obstante, para analizar la posible existencia de una inexactitud en la publicidad registral se debe considerar al titular del derecho inscrito cuestionado, a fin de evitarle un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerle consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ha sido enfática en indicar; respecto del debido proceso, lo siguiente:

“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de



"bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública..." (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

De ser conocido por este Tribunal, se estaría en violación del principio señalado y cercenando un derecho procesal fundamental "la doble instancia", que permite la revisión por parte del superior jerárquico de una decisión tomada, utilizando el mecanismo del recurso de apelación y que busca corregir errores fácticos o jurídicos, asegurar la defensa, garantizar un fallo más justo, fundamentado y apegado al principio de legalidad.

Ante este cuestionamiento, debe el apelante recurrir a los mecanismos



que el ordenamiento jurídico facilita, en particular el Reglamento de funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, decreto ejecutivo N° 44650 – MJP, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 177 el 24 de setiembre de 2024, el cual en su Título III denominado “Inexactitudes en la publicidad registral y los medios de corrección”, establece los medios de saneamiento de un asiento registral a través de la gestión administrativa.

Aspecto, que también puede ser valorado por la autoridad registral de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 30 del reglamento citado.

En consecuencia, por ser un derecho inscrito, esta instancia procede a su valoración correspondiente.

Ahora bien, de conformidad con el cuadro legal y la jurisprudencia expuesta, se procede en este acto al cotejo del nombre comercial propuesto con los signos inscritos desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los giros comerciales y servicios que protegen los signos.

Nombre comercial solicitado	Marca de servicios inscrita	Nombre comercial registrado
	EL ZÓCALO CLASE 43	EL ZÓCALO
Un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de	Servicios de preparación de alimentos y bebidas	Un establecimiento dedicado a la prestación de servicios



comida mexicana y refrescos. Ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Mercado La Cartonería.

para el consumo incluyendo servicios de restauración (alimentación), servicios de bares de comida rápida, cafeterías, servicios de catering.

de preparación de alimentos y bebidas para el consumo incluyendo servicios de restauración (alimentación), servicios de bares de comida rápida, cafeterías, servicios de catering. Ubicado en Complejo WTC, Torre Futura, Nivel 8, Local 6, El Salvador.

Del análisis en conjunto de los signos, se determina desde el punto de vista gráfico, que el nombre comercial solicitado es mixto compuesto por la palabra **ZÓCALO**, que presenta una combinación de elementos gráficos y la expresión **SABOR MEXICANO**, que es descriptiva y de uso común en el contexto comercial de alimentos, por lo cual no es apropiable, a pesar de ello, estos elementos no le conceden al nombre comercial pretendido la suficiente distintividad para diferenciarse de los signos inscritos, por cuanto el elemento central y dominante de mayor percepción que el consumidor va a recordar o fijar su atención es el término **ZÓCALO**, contenido en el nombre comercial y la marca de servicios inscritos. De ahí que, por la concordancia gramatical que presentan los signos dentro de su conformación en relación con la palabra **ZÓCALO**, puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que



signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, los signos se perciben al oído del consumidor de forma análoga, y no se presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que reafirma el riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.

En cuanto al contexto ideológico, la palabra **ZÓCALO**, es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: [...] 6. m. *Méx.* Plaza principal de una ciudad, especialmente la de Ciudad de México. (Real Academia Española (2024). Recuperado el 3 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/zocalo?m=form>. De ahí que, los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, el cual puede relacionarlos dentro de la misma actividad mercantil (servicios de restauración), lo que puede ocasionar riesgo de asociación empresarial.

Respecto a los giros comerciales y servicios, considera este Tribunal que se encuentran completamente relacionados, por cuanto el giro comercial del nombre comercial pretendido se enfoca en la elaboración y venta de comida (Restauración); y los signos inscritos protegen servicios de restauración (preparación de alimentos), bares y catering; en consecuencia los signos compiten en el mismo canal de comercialización y se dirigen al mismo tipo de consumidor, sin dejar de lado, que tanto el nombre comercial inscrito como la marca de servicios registrada puede ofrecer el mismo tipo de gastronomía, lo que



puede crear en el consumidor la falsa expectativa de que los signos provienen del mismo origen empresarial.

De lo expuesto previamente, se determina que el nombre comercial solicitado mantiene un alto grado de similitud con relación a los signos inscritos, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente los puede confundir o relacionar al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su inscripción.

Por otra parte, respecto a lo señalado por el recurrente, que el nombre comercial incluye elementos adicionales que le otorgan distintividad, principalmente la expresión **SABOR MEXICANO**, particularidad que cambia la apreciación en el consumidor y aminora el posible riesgo de asociación con los signos inscritos, además la palabra **ZÓCALO** es de uso común y no puede ser de apropiación exclusiva por un comerciante.

De lo antes indicado, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante, por cuanto claramente del cotejo antes realizado se evidencia que los signos gráfica, fonética e ideológicamente presentan similitud, además el nombre comercial pretendido analizado en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse el registro del nombre comercial solicitado violentaría el ordenamiento



jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar directamente los giros comerciales y servicios que identifican al nombre comercial propuesto en relación con los signos registrados. En ese sentido los agravios expuestos se rechazan.

De igual forma, 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 otros ya registrados 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.

Respecto al principio de territorialidad, el nombre comercial **EL ZÓCALO**, refiere a un comercio que se localiza en El Salvador, por lo que no se puede impedir el registro del nombre comercial solicitado en Costa Rica, además ese signo no ha logrado demostrar su notoriedad y uso en el territorio nacional. De lo señalado, considera este Tribunal de importancia indicar al recurrente, que el examen de fondo para determinar la posible protección registral del nombre comercial pretendido se hace sobre la base de la existencia registral de un signo semejante, y su notoriedad o uso o falta de este, deberá determinarse en un proceso distinto al que nos ocupa, como es la “solicitud de cancelación por falta de uso de la marca”.

Finalmente, acerca del voto 0206-2023 emitido por este Tribunal, y mencionado por el apelante como sustento de sus alegatos, se debe



indicar que cada solicitud es independiente y le aplica su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud y la normativa que le sea aplicable, dado que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Sergio Vargas López, apoderado especial de la señora Tania Alvarado Fernández, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:18:05 horas del 21 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma para que deniegue la solicitud de

inscripción del nombre comercial



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Sergio Vargas López, en su condición de apoderado especial de la señora Tania Alvarado Fernández, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:18:05 horas del 21 de febrero 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

Óscar 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: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22