



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0193-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO
XTREAM AUTOPARTS PZ, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10870)
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0559-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Hitler Olivier Brenes García, cédula de identidad 1-1406-0549, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **XTREAM AUTOPARTS PZ, S.A.**, cédula jurídica: 3-101-868079, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:52 del 25 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de octubre de 2024 el señor Hitler Olivier Brenes García, de calidades antes dichas



y en la condición indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de accesorios para vehículos; ubicado en San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, Barrio Lourdes, contiguo al Taller de Enderezado y Pintura Hermanos González.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:24:52 del 25 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó el signo solicitado por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 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 **XTREAM AUTOPARTS PZ, S.A.**, interpuso recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El apelante indica que el signo que pretende inscribir posee las letras “PZ” y que otro signo resguardado posee el “PZ” que es la unión de palabras de uso muy frecuente en cadenas de hoteles como PZ country club, venta de vehículos como PZ Motors, y que en ningún caso tiende a que el consumidor se confunda.
2. Ambos logos tienen un mercado totalmente diferente, el inscrito registro 311553 protege uno para la venta de repuestos para equipo pesado y la otra una actividad de venta de accesorios



para vehículos, siendo de actividades diferentes, ya que un repuesto no es lo mismo que un accesorio.

3. Indica que ambos signos no son confundibles, ya que la pronunciación, diseño, colores son diferentes entre uno y otro, por lo que el cotejo no ha sido correcto en su interpretación, indicando que los puntos evaluados son palabras de uso común.

Finalmente, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se orden publicar los edictos respectivos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de Maritza de la Trinidad Mora Delgado, el nombre



comercial

registro 311553, inscrita

desde el 25 de enero de 2023, para proteger en clase 49, indicando que se dedica a la venta de repuestos nuevos y de segunda mano para equipo pesado. Ubicado San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, Palmares, 150 metros sur de la Bomba El Jorón, Costa Rica. (Folios 11 y 12 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



CUARTO. SOBRE EL 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. El artículo 2 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), define al nombre comercial como:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

La finalidad de estos signos distintivos radica en individualizar los productos, servicios o giro comercial que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión; de esta forma se protege no solo al consumidor sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los nombres comerciales. Teniendo que el régimen y trámites para la protección de un nombre comercial es muy similar al de la marca, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos previstos para la segunda, artículo 41 del Reglamento a la Ley de marcas, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la admisibilidad o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º y 65 de la Ley de Marcas, diciendo



este lo siguiente:

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.

De este modo y de acuerdo con lo citado, todo nombre comercial para acceder a su registro debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el público, pues debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) Distintividad: capacidad para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) Decoro: que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) Inconfundibilidad: que no se preste para causar confusión o riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o de su giro comercial específico (artículo 65).

En atención a lo anterior, al momento de examinar el nombre comercial solicitado, la autoridad registral debe valorar estos cuatro aspectos.



El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo, las resalta de la siguiente manera:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa; y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, M. (2016) *El Nuevo Derecho de Marcas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265].

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) identifica a una empresa en el tráfico mercantil, y 2) sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo tanto, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos.

En ese sentido, para realizar el análisis de los signos objetados se debe tomar en consideración lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en relación con el 41 del mismo cuerpo normativo:

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.

[...]

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;

[...]

Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulte pertinente.

De esta manera, resulta necesario cotejar el nombre comercial propuesto con el signo inscrito:



<u>Nombre comercial solicitado</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
	
Establecimiento comercial dedicado a Venta de Accesorios para vehículos; ubicado en San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, Barrio Lourdes, contiguo al Taller de Enderezado y Pintura Hermanos González.	Clase 49: se dedica a la venta de repuestos nuevos y de segunda mano para equipo pesado. Ubicado San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, Palmares, 150 metros sur de la Bomba El Jorón/Costa Rica.

Del análisis en conjunto se determina que a nivel gráfico estamos



frente a signos mixtos, el nombre comercial propuesto se encuentra conformado por el diseño de un óvalo, dentro del cual se ubican, al lado izquierdo, una brújula; al lado derecho, un vehículo todoterreno; y, en la parte central, la carrocería de un vehículo deportivo, sobre la cual se disponen las palabras “ACCESORIOS



PARA VEHÍCULOS XTREAM AUTOPARTS P.Z. 8987.7539” en



diferente tipografía, tamaño y color; el signo registrado presenta a cada lado, la figura de un camión tipo cabezal y una vagoneta; entre ambos se dispone la estatua del Cristo Redentor de Pérez Zeledón, ubicada sobre una línea ondulada en colores negro y gris, bajo y sobre la cual se sitúan las palabras **“Repuestos PZ PARA EQUIPO PESADO”** en colores azul y negro, si bien el nombre comercial solicitado incorpora diversos elementos gráficos y denominativos distintos en tipografía y diseño, lo cierto es que el signo solicitado reproduce parte esencial del signo previamente inscrito. Tales diferencias no le confieren la distintividad suficiente para permitir su coexistencia, en tanto ambos comparten como elemento preponderante la misma combinación de consonantes “PZ”, dispuesta de manera similar y coincidente en la posición central del conjunto marcario. Ello provoca un alto grado de similitud que impide su adecuada individualización en el mercado, pues dicha combinación de letras resulta determinante, e incluso principal, dentro del análisis global del signo. Conforme a la regla del análisis en conjunto, deben valorarse todos los componentes de los distintivos, constatándose en el presente caso semejanzas visuales marcadas, las cuales se acentúan al considerar que las palabras **“ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS”** y **“AUTOPARTS”** son términos descriptivos y de uso común en relación a los servicios que pretende proteger el signo en pugna y por ende no se puede reivindicar, es decir son términos carentes de distintividad para distinguir empresas que se dedican a brindar servicios de venta de accesorios nuevos o usados para



automotores. Asimismo, coincide este Tribunal con lo manifestado por el Registro de la Propiedad Intelectual, que aun cuando existan palabras adicionales, entre ellas la palabra “XTREME” la marca propuesta reproduce la misma combinación de letras del signo inscrito, al consignar las mismas dos consonantes y en la misma disposición. Además, esa palabra por sí sola no otorga distintividad al signo pedido, el cual reproduce el elemento distintivo del nombre comercial inscrito.

Las letras **PZ**, son el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, pues lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los servicios y el giro comercial protegidos por el signo inscrito.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios de la marca solicitada con los distinguidos de la marca prioritaria. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de los nombres comerciales se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados, por lo que esta similitud podría inducir al consumidor a una situación de confusión, dado que podría realizar una asociación empresarial, por la semejanza contenida en el nombre comercial propuesto con relación al solicitado; los demás términos y



diseños son secundarios y no le concede la distintividad necesaria para poder distinguirse del signo registrado.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciar íntegramente los signos enfrentados, se advierte que presentan una similitud sonora evidente, de modo que las diferencias existentes no resultan suficientes para permitir su adecuada diferenciación en el mercado ni su reconocimiento individual. En efecto, ambos signos transmiten una misma idea y concepto desde el punto de vista auditivo, aun cuando se perciban como palabras distintas, lo que genera confusión entre los consumidores y un riesgo de asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos enfrentados se encuentran conformados por las letras “PZ”, en nuestro entorno cultural, las letras **PZ** se usan comúnmente como abreviatura para referirse al cantón de Pérez Zeledón o su cabecera San Isidro del General, de la provincia de San José, pero lo anterior no posee contenido semántico ni carga conceptual alguna, razón por la cual no es jurídicamente viable efectuar un cotejo ideológico entre ellos.

Ahora bien, en lo que respecta a los servicios y al giro comercial de



ambos signos: solicitado y el inscrito, este Tribunal considera que los respectivos nombres comerciales se encuentran estrechamente relacionados, por cuanto ambos se refieren a la comercialización de partes y accesorios destinados a



vehículos, ya sea para automotores en general o para equipo pesado. En tal contexto, resulta altamente probable que el consumidor los asocie y considere que se trata de signos provenientes de un mismo origen empresarial, toda vez que atienden una misma necesidad del consumidor. Adicionalmente, al estar conformados los distintivos por la misma combinación de letras, el público podría inferir erróneamente que forman parte de un mismo grupo empresarial, generándose así un riesgo de confusión y de asociación empresarial. En consecuencia, lo anterior impide la aplicación del principio de especialidad, el cual solo resulta procedente cuando los productos, servicios o giros comerciales son distintos y no existe posibilidad alguna de relación entre ellos, circunstancia que no se configura en el presente caso.

En cuanto a los alegatos del apelante, aun cuando el uso de las letras “PZ” para referirse a la ciudad de Pérez Zeledón pudiera resultar frecuente en el lenguaje común, en materia registral rige el principio de prioridad, conforme al cual quien primero solicita y obtiene el registro de un signo es quien adquiere la protección y el derecho exclusivo sobre este, protección que debe ser garantizada por este Registro.

Por otra parte, se constata que ambos signos distinguen giros comerciales estrechamente relacionados, dirigidos a satisfacer una misma necesidad del consumidor, razón por la cual no resulta aplicable el principio de especialidad. Por todo lo anterior, no llevan razón los alegatos formulados por el interesado.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el



nombre comercial solicitado , se encuentra dentro de las causales que impiden el registro de un signo referida por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **XTREAM AUTOPARTS PZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:52 del 25 de febrero de 2025.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Hitler Olivier Brenes García, en representación de **XTREAM AUTOPARTS PZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:52 del 25 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22