

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0532-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO
“ALTA BATALLA”**

BATALLA LEGAL LIMITADA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4459)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0047-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del tres de febrero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIANO BATALLA GARRIDO, cédula de identidad 1-1228-0378, como representante de la empresa BATALLA LEGAL LIMITADA, cédula jurídica 3-102-702405, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Boulevard Ernesto Rhormoser, edificio Sabana Business Center, piso 12, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:02 horas del 8 de setiembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado BATALLA GARRIDO, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como nombre comercial del signo **ALTA BATALLA**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la

prestación de servicios de asesoría y consultoría legal y empresarial, ubicado en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Boulevard Ernesto Rhormoser, edificio Sabana Business Center, piso 12.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por derechos previos de terceros, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

El nombre comercial como tal, visto como un todo, no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica, siendo que además tiene relación directa con un nombre comercial debidamente registrado.

Explica la historia de la firma legal.

El nombre comercial pretendido, ALTA BATALLA, es realmente distintivo, y evidentemente no tiene relación ni similitud con la marca registrada GRUPO ALTA, siendo que BATALLA es una marca reconocida en el mercado legal, y por ende es conocida por el sector comercial de las firmas legales nacional e internacionalmente, y no causa confusión ni riesgo para el consumidor.

Indica que los signos no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa QUORRA, S.A., las marcas de servicios:

1. **GRUPO ALTA**, registro 286449, vigente hasta el 17 de febrero de 2030, para distinguir en clase 35 gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folio 43 expediente principal).
2.  **GRUPO ALTA**, registro 287117, vigente hasta el 18 de marzo de 2030, para distinguir en clase 35 gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folio 44 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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 nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

- 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, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265].

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.

Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como:

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

Tenemos que dicha 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:

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.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST).

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe analizarse según su especial naturaleza, no siendo procedente que a dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no

se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial <https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc>).

Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que ALTA BATALLA, para distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de asesoría y consultoría legal y empresarial ubicado en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Boulevard Ernesto Rhormoser, edificio Sabana Business Center, piso 12, es un signo que en su conjunto resulta acorde con la especial naturaleza del nombre comercial para distinguir un giro comercial a prestarse en un lugar determinado.

A pesar de su similitud parcial con los signos registrados (ALTA), no es posible que el consumidor se vea confundido, la naturaleza jurídica del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, que al ver un local comercial rotulado con ALTA BATALLA, dedicado a asesoría, consultoría legal y empresarial, lo vaya a relacionar con las marcas registradas GRUPO ALTA y



, que distinguen gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, el giro comercial es distinto y no se presta a confusión.

Además, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el término BATALLA diferencia sustancialmente al nombre comercial de los signos registrados.

Así, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos doctrinales y jurisprudenciales citados para su inscripción, ya que no encaja dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por

MARIANO BATALLA GARRIDO como representante de BATALLA LEGAL LIMITADA, debiendo revocarse la resolución recurrida, y siendo que ya hubo publicación de edicto, ha de procederse con el registro solicitado.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por MARIANO BATALLA GARRIDO representando a BATALLA LEGAL LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:02 horas del 8 de setiembre del 2022, la que en este acto se revoca para que se admita el registro del nombre comercial ALTA BATALLA según fue solicitado. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:15 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:16 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:12 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:18 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 03:35 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02