
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0109-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE
COMERCIAL DEL SIGNO



ELIZABETH CARRILLO MADRIGAL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4741

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0176-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Elizabeth Carrillo Madrigal, cédula de identidad 1-0446-0271, vecina de Goicoechea, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:16 horas del 18 de enero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Gretty Lorena Guzmán Valdes, cédula de residencia 186200647108, vecina de Escazú, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a panadería, pastelería, cafetería, elaboración y venta de productos alimenticios: panes, sándwiches, galletas, salsas y café, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, 100 metros norte del Bac San José.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el abogado Acuña Vega, en su condición dicha, se opuso a la inscripción, alegando



que su representada es titular de los signos  y ENTRE MIGAS, dedicadas a los mismos productos y servicios, por lo que sus derechos se ven conculcados.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición porque considera que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la señora Elizabeth Carrillo Madrigal presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. Asevera sobre la falta de contestación de la oposición por parte de la solicitante que implica la aceptación tácita de los argumentos.


2. El Registro incorpora elementos nuevos al expediente, sin oportunidad previa a debate. Cita como ejemplo la errónea traducción de la palabra “deli” que en inglés refiere a un tipo de establecimiento para la venta de comidas, icónico de los Estados Unidos. Señala parcialmente el Registro el concepto de mano en su segunda acepción, que significa tratamiento de confianza que se aplica a los amigos. Igual ocurre con “miga”.

3. Los signos no solo gozan de un grado importante de similitud, se dirigen a los mismos tipos de servicios, mercados, canales de comercialización, son de naturaleza similar, susceptibles de ser asociados. Elementos viciados que no corresponden al mérito real de las cosas y en una decisión que arrastra yerros en perjuicio de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos, propiedad de Elizabeth Carrillo Madrigal:

1. Nombre comercial **ENTRE MIGAS LA BOUTIQUE DEL PAN**, registro 183425, para distinguir un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de cafetería, restaurante, pastelería y repostería. Ubicado en Goicoechea, costado norte del Segundo Circuito Judicial de la Corte Suprema de Justicia, casa 2084, local B. Inscrito el 18 de diciembre de 2008 (folios 12 y 13 expediente principal).



2. Nombre comercial , registro 183424, para distinguir un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de cafetería, restaurante, pastelería, panadería y repostería. Ubicado en Goicoechea costado norte del

Segundo Circuito Judicial de la Corte Suprema de Justicia, casa 2084, local A.
Inscrita el 18 de diciembre de 2008 (folios 14 a 15 expediente principal).



3. Marca de fábrica y comercio , registro 298038, para distinguir en clase 30 productos de panadería. Vigente hasta el 23 de julio de 2031 (folios 16 y 17 expediente principal).

4. Marca de servicios **ENTRE MIGAS**, registro 258321, para distinguir en clase 43 servicios de alimentación, especialmente servicios de pastelería, panadería, repostería, cafetería y confitería, restaurantes, servicios de comida y bebidas preparadas, especialmente comida rápida, comida para llevar, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering, preparación de comida en sitio. Vigente hasta el 9 de diciembre de 2026 (folios 18 y 19 expediente principal).

5. Marca de fábrica y comercio **ENTRE MIGAS**, registro 298148, para distinguir en clase 30 harinas, preparaciones a base de cereales y de harina, pan, productos de pastelería, panadería, repostería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) especias, bocadillos y emparedados, galletas, pasteles y comidas preparadas no incluidos en otras clases. Vigente hasta el 29 de julio de 2031 (folios 20 a 21 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. DE LA APTITUD DISTINTIVA DE LOS NOMBRES COMERCIALES. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde, como fundamento legal, es la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, con el fin de terminar si este es factible de registro.

De acuerdo con el artículo 2 de dicha ley, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” En consecuencia, se puede indicar que 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:

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.

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).

Aptitud distintiva: capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).

Decoro: no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad: no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

Ahora bien, y en atención al caso bajo examen, el signo propuesto y los signos inscritos son los siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Establecimiento comercial dedicado a panadería, pastelería, cafetería, elaboración y venta de productos alimenticios: panes, sándwiches, galletas, salsas y café. Ubicado en San José, Escazú.

NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS INSCRITAS

ENTRE MIGAS LA BOUTIQUE DEL PAN

Establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de cafetería, restaurante, pastelería y repostería. Ubicado en Goicoechea, costado norte del Segundo Circuito Judicial de la Corte Suprema de Justicia, casa número 2084, local B.



Establecimiento dedicado a la prestación de servicios de cafetería, restaurante, pastelería, panadería y repostería. Ubicado en Goicoechea costado norte del Segundo Circuito Judicial de la Corte Suprema de Justicia, casa número 2084, local A.



Productos de panadería.

ENTRE MIGAS

Servicios de alimentación, especialmente servicios de pastelería, panadería, repostería, cafetería y confitería, restaurantes, servicios de comida y bebidas preparadas, especialmente comida rápida, comida para llevar, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering, preparación de comida en sitio

ENTRE MIGAS

Harinas, preparaciones a base de cereales y de harina, pan, productos de pastelería, panadería, repostería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) especias, bocadillos y emparedados, galletas, pasteles y comidas preparadas no incluidos en otras clases.

A nivel gráfico, al cotejar los signos se denota que su estructura gramatical, **ENTREMANOS** y **ENTRE MIGAS**, es diferente, aunado a que el nombre comercial 183424 y la marca 298038 se acompañan de un elemento de carácter figurativo, que hace más fuerte la diferenciación entre estos, por lo que los consumidores al visualizarlos no los confundirán. Además, el nombre comercial solicitado a su vez se compone de un diseño, muy diferente al de los signos inscritos.

En el cotejo fonético, **ENTREMANOS** y **ENTRE MIGAS** tienen una pronunciación disímil, por lo que en dicho nivel son muy diferentes.

Desde el campo ideológico, la denominación **ENTREMANOS** lleva a la mente del consumidor la idea de que algo se realiza en colaboración con otros, mientras, que la expresión **ENTRE MIGAS** genera en la mente del consumidor la idea de que algo o alguien se encuentra en medio de pequeños trozos o sobrantes de panes o galletas, por lo que conceptualmente tienen un significado diferente.

Realizado el proceso de comparación de los signos en conflicto, se tiene que de la visión en conjunto son diferentes, pese a que el signo solicitado contiene en su denominación la partícula ENTRE al igual que los signos registrados, no es posible que el consumidor se vea confundido. De modo que, al estar frente a signos distintos, no se incluyen dentro del cotejo el giro comercial, los productos y servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Tal y como ha sido analizado, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel visual, auditivo y conceptual, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Respecto al agravio que expone la representación de la opositora y apelante, en cuanto a que la solicitante no contesta la oposición y que esta implica la aceptación de los argumentos, la no contestación no se puede interpretar como una aceptación de los argumentos presentados en la oposición, pues iría en contraposición de lo que prescribe el párrafo tercero del artículo 16 de la Ley de Marcas, que dispone “La oposición se notificará al solicitante, quién podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición”.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Luis Diego Acuña Vega representando a Elizabeth Carrillo Madrigal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:16 horas del 18 de enero de 2023, la que en este acto se confirma para que se inscriba el nombre comercial



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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 01:48 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 04:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 12:10 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 01:31 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 04:36 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22