

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0056-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE  
COMERCIAL



CARLOS FRANCISCO SOLANO CHACON, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN  
ACUMULADOS 2020- 10141 y 2021-4058)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0197-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Dennis Aguiluz Milla**, abogado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad: 8-0073-0586, en su condición de apoderado especial del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0969-0449, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:08:35 horas del 7 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de diciembre de 2020, el señor **Oscar Hildebrando Jerez Hidalgo**, vecino de la Trinidad de Moravia, portador de la cédula de identificación DIMEX 122201010033, solicitó la inscripción del nombre



comercial para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cocinar pupusas y otros platillos típicos para llevar; ubicado en la Urbanización Villa Margarita Pasaje Tulipan 16A, Moravia, Costa Rica.

Una vez publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido, el señor Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial de **Carlos Francisco Solano Chacón**, interpuso



oposición al registro del signo y alegó uso previo de su nombre



comercial presentado para su inscripción el 5 de mayo de 2021, mediante la solicitud 2021-0004058, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de pupusas, preparación de comidas y venta de comidas típicas, nacionales e internacionales, organización y administración de eventos, ferias y actividades recreativas y gastronómicas, así como comidas preparadas en camión de comidas (food truck); ubicado en San José, Pavas, de Tips, 75 metros oeste.

Después de publicado el edicto de ley de la solicitud tramitada en el expediente 2021-0004058 y dentro del plazo conferido, mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2022, el señor Douglas Iván Rivera Rodríguez, vecino de Cartago, portador de la cédula de identidad 1-0707-0909, en condición de apoderado especial del señor **Oscar Hildebrando Jerez Hidalgo**, presentó oposición a la



inscripción del nombre comercial

Por consiguiente, a las 14:08:66 horas del 17 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2020-10141,



correspondiente a la solicitud de inscripción del nombre comercial a nombre del señor **Oscar Hildebrando Jerez Hidalgo**; y 2021-4058, referente a la



solicitud de inscripción del nombre comercial a nombre del señor **Carlos Francisco Solano Chacón** (folios 68 a 72 del expediente principal).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 13:08:35 horas del 7 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dispuso:

**1. Denegar el uso anterior planteado y la oposición** presentada por el señor Dennis Aguiluz Milla, Apoderado Especial del señor CARLOS FRANCISCO SOLANO CHACÓN, contra la solicitud de inscripción del



nombre comercial, presentada por el señor OSCAR HILDEBRANDO JEREZ HIDALGO, cédula de residencia 122201010033, la cual tiene prelación registral y **se acoge**, por cuanto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas citada.

**2. Denegar el uso anterior y acoger la oposición** planteada por el señor DOUGLAS IVAN RODRIGUEZ, Apoderado Especial del señor OSCAR



HILDEBRANDO JEREZ HIDALGO, contra la solicitud de inscripción del



nombre comercial presentada por el señor Dennis Aguiluz Milla, Apoderado Especial del señor CARLOS FRANCISCO SOLANO CHACÓN, la cual **se deniega**, en virtud de la prelación registral que ostenta el expediente 2020-10141, por cuanto incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 del mismo cuerpo legal.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La defensa del señor Jerez Hidalgo se basa en que los signos no se parecen y que no hay posibilidad de riesgo de confusión, pero nunca demuestra su mejor derecho y mucho menos su mejor derecho por uso anterior, que es de lo que se trata el asunto.
2. El señor Jerez Hidalgo indica que los signos son totalmente diferentes en diseño y forma, pero omite reconocer que fonéticamente son iguales, en cuanto al elemento que el consumidor recordará que es LA CHERADA, por lo que sí hay posibilidad de error en el consumidor.
3. La prueba presentada por su representado sí cumplió con las formalidades de ley, contrario a las presentadas por la otra parte. Sin embargo, para el Registro no es prueba suficiente la certificación de una página de Facebook por parte de un notario con fe pública. Facebook no es una página web privada, es al contrario una red social, en donde las publicaciones tienen una fecha de publicación. Una foto o imagen puede ser subida y luego eliminarse, pero no se puede cambiar, quedando



registrada la fecha, por lo que lo certificado por el notario es válido en el tanto está dando fe de la fecha en que la imagen fue subida.

4. La certificación notarial aportada demuestra el primer uso por parte de su representado, sea el 2 de mayo de 2018, versus la declaración de don Oscar que dice que él se inscribió en Tributación el 18 de enero de 2020, lo cual demuestra mejor derecho. Además, el Facebook del señor Jerez Hidalgo, cambió su foto el 5 de diciembre de 2020.

5. Con las pruebas aportadas por su representado, se comprueba que tiene mejor derecho de uso que el señor Jerez Hidalgo, quien no demostró el uso anterior.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. El 4 de diciembre de 2020, se solicitó la inscripción del nombre comercial



expediente 2020-10141, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cocinar pupusas y otros platillos típicos para llevar; ubicado en la Urbanización Villa Margarita Pasaje Tulipan 16A, Moravia, Costa Rica (folios 1 y 5 del expediente principal).

2. El 5 de mayo de 2021, se solicitó la inscripción del nombre comercial



expediente 2021-0004058, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de pupusas, preparación de comidas y venta de comidas típicas nacionales e internacionales, organización y administración de eventos, ferias y

actividades recreativas y gastronómicas, así como comidas preparadas en camión de comidas (food truck) (folios 74 y 98 del expediente principal).

3. El señor Carlos Francisco Solano Chacón demostró el uso anterior del



nombre comercial tramitado en el expediente 2021-0004058.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se logró demostrar



el uso anterior del nombre comercial , solicitado por el señor Oscar Hildebrando Jerez Hidalgo.

**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.** El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Ante la solicitud de inscripción de un nombre comercial se recurre al artículo 65 de

la Ley de marcas según el cual:

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.

Conforme a la norma transcrita el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, en el presente caso, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario realizar un cotejo entre los signos objeto del presente análisis, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros o riesgo de asociación empresarial.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...]

De esta manera, resulta necesario cotejar los nombres comerciales en conflicto:



Nombre comercial solicitado



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cocinar pupusas y otros platillos típicos para llevar; ubicado en la Urbanización Villa Margarita Pasaje Tulipan 16A, Moravia, Costa Rica.

Nombre comercial del oponente



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de pupusas, preparación y venta de comidas típicas, nacionales e internacionales, organización y administración de eventos, ferias y actividades recreativas y gastronómicas, así como comidas preparadas en camión de comidas (food truck); ubicado en San José, Pavas, de Tips, 75 metros oeste.

Después de observar detalladamente los signos distintivos solicitados, este Tribunal considera que gráfica, fonética e ideológicamente presentan similitudes al grado de generar riesgo de confusión en el consumidor y asociación empresarial. Los nombres comerciales en conflicto son mixtos, comparten en su parte denominativa los términos “LA CHERADA”; si bien se encuentran conformados por otros vocablos y un diseño diferente, el elemento preponderante en ambos signos recae precisamente en los términos “LA CHERADA”. Asimismo, el giro comercial que

pretenden proteger y distinguir son de la misma naturaleza, en el sector de preparación y comercialización de comidas.

De conformidad con el cotejo realizado no se podría permitir su coexistencia registral, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial indebida.

Debido a lo anterior, es necesario determinar si le corresponde un mejor derecho a quien presentó primero la solicitud, o bien, si se logra demostrar el uso anterior invocado por el apelante. En cuanto al uso anterior el artículo 4 de la Ley de marcas señala:

**Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...]

Con respecto a lo que se debe entender por uso, la Ley de marcas en el artículo 40 enmarca su definición:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Por su parte, el artículo 25 de la ley de cita, en su párrafo final, establece lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

[...]

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

En aplicación de la normativa citada se deben analizar los elementos probatorios aportados por el apelante, con el fin de demostrar el uso anterior del nombre





comercial dentro del territorio nacional. Al respecto, consta en el expediente principal la siguiente documentación la cual fue certificada notarialmente y cumple con los requisitos establecidos en los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial y en el Reglamento de documentos notariales extraprotocolares en soporte electrónico, los cuales se detallan a continuación:


1. Imágenes tomadas del perfil de la red social Facebook, correspondiente a la cuenta de "LA CHERADA PUPUSAS FOOD TRUCK CR" y de la cuenta "LA CHERADA" (folios 35 a 40 del expediente principal).
2. Permiso de funcionamiento del establecimiento LA CHERADA PUPUSAS FOOD TRUCK extendido por el área rectora del Ministerio de Salud, Pavas, el 11 de septiembre de 2019 (folios 147 y 148 del expediente principal).
3. Recibos extendidos por el Colegio Internacional SEK, del 4 y 7 de marzo de 2019, a favor de Kenia Díaz (La Cherada Pupusas) y Kenia Díaz La Cherada (folio 148 vuelto del expediente principal).
4. Invitación extendida por Grupo Financiero Improsa, del 22 de octubre de 2019, para participar con su FOOD TRUCK, dirigida a Kenia Linileth Díaz Yáñez, LA CHERADA (folio 149 del expediente principal).
5. Acta de notificación de cese de actividad, emitida por la Municipalidad de Escazú, del 24 de septiembre de 2020, dirigida a Kenia Díaz Yáñez, negocio La Cherada Pupusas House (folio 149 vuelto del expediente principal).
6. Carta del 1 de mayo de 2020, dirigida a la Dirección General de Tránsito y Fuerza Pública, suscrita por Kenia Linileth Díaz Yáñez (folio 150 del expediente principal).

7. Carta del 29 de agosto de 2020, dirigida a la Dirección General de Tránsito y Fuerza Pública, suscrita por Kenia Linileth Díaz Yánez (folio 150 vuelto del expediente principal).
8. Carta del 22 de abril de 2020, dirigida a la Dirección General de Tránsito y Fuerza Pública, suscrita por Kenia Linileth Díaz Yánez (folio 151 del expediente principal).
9. Permiso de funcionamiento temporal del puesto "LA CHEVADA", para la Romería 2018, del 27 de julio de 2018 (folio 152 del expediente principal).
10. Invitación extendida por la Municipalidad de Naranjo dirigida a La Cherada Pupusas Food Trucks del 6 de noviembre de 2019 (folio 151 vuelto del expediente principal).
11. Recibo extendido por el Club de Leones de Naranjo el 29 de junio de 2019, a favor de Kenia Díaz, La Cherada Food Truck (folio 153 del expediente principal).


Con el fin de valorar todos los elementos probatorios señalados dentro del expediente principal, por medio de la resolución dictada a las 9 horas 20 minutos del 24 de marzo de 2022 este Tribunal solicitó a la representación del señor Oscar Hildebrando Jerez Hidalgo, como prueba para mejor resolver, aportar la prueba ofrecida a folio 63 del expediente principal y a folio 18 del legajo correspondiente al incidente de caducidad. La parte aportó lo solicitado el 14 de abril de 2023, lo cual consta a folios 16 a 62 del legajo digital de apelación; sin embargo, al no estar certificada y no cumplir con los requisitos de ley, no es posible admitirla como prueba válida. Además, no constan fechas que demuestren un uso anterior al nombre comercial de su oponente.

Analizado en conjunto el elenco probatorio aportado por el apelante, este Tribunal




determina que efectivamente el nombre comercial  se ha usado en Costa Rica, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción



del signo . De los documentos aportados se desprende y es posible corroborar su uso desde el 2 de mayo de 2018; si bien la mayoría de los documentos aportados se encuentran a nombre de la señora Kenia Linileth Díaz Yáñez, también se menciona en ellos el nombre del negocio LA CHERADA y además, en las cartas dirigidas por la señora Díaz Yáñez a la Dirección General de Tránsito y Fuerza Pública consta como conductor autorizado el señor Carlos Francisco Solano Chacón, oponente y solicitante en las solicitudes de inscripción que se tramitan en estos expedientes acumulados. De esta forma se concluye que el primer uso en el



comercio corresponde al nombre comercial , solicitado por el oponente y apelante en el presente caso.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada la cual se debe revocar para que en su lugar se proceda a: **1. Rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial**



y la oposición planteada por la representación del señor **Oscar**





**Hildebrando Jerez Hidalgo**, contra la solicitud de inscripción del signo

2. Acoger el uso anterior y la oposición interpuesta por el representante del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, así como la inscripción del nombre comercial



### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:08:35 horas del 7 de noviembre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que en su lugar se proceda a: 1. Rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial



y la oposición planteada por la representación del señor



**Hildebrando Jerez Hidalgo**, contra la solicitud de inscripción del signo

2. Acoger el uso anterior y la oposición interpuesta por el representante del señor **Carlos Francisco Solano Chacón**, así como la inscripción del nombre comercial



. 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 el artículo 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: 03/07/2023 11:19 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/07/2023 11:49 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/07/2023 02:04 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/07/2023 12:44 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/07/2023 11:33 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## 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