



EXPEDIENTE 2023-0449-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL

INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8397)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0055-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del primero de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Saad Meza, mayor de edad, casado una vez, estadístico, vecino de San José, con cédula de identidad 8-0082-0700, en su condición de apoderado especial de la compañía INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L., con cédula jurídica 3-102-787582, domiciliada en Heredia, Belén, San Antonio, 25 metros este de Pollos del Monte, Edificio Terracota, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:14 horas del 28 de setiembre de 2023.

Redacta la jueza Ortiz Mora

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Christian Soto Villalobos, mayor de edad, soltero, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1051-0343, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L., presentó solicitud de inscripción del Nombre Comercial



en clase 49 internacional para distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos usados.

Mediante resolución dictada a las 14:56:14 horas del 28 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la inscripción de solicitud presentada, por considerar que consiste en un signo compuesto de términos de uso común, no se enmarca en el concepto de nombre comercial y carece de distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L., interpuso recurso apelación, y, expresó como agravios lo siguiente:

Primero: El signo marcario ostenta la distintividad requerida para ser susceptible de registro; se compone de letras y colores que permite al consumidor promedio visualizar y escoger los productos o servicios respecto de sus competidores, **CARSBelén** diseño es un conjunto integrado cuyo elemento denominativo no cobra significación como dos términos aislados y así debe ser analizado.



Aunque cada palabra es de carácter genérico, no necesariamente lleva a entender la marca de manera separada, sino como un todo donde el consumidor promedio la identifica en su globalidad y la imagen es la que queda en su memoria, identificando el servicio dado en el establecimiento comercial con la marca.

Según el ADPIC debe de analizarse los elementos nominativos y gráficos como un conjunto, pues es natural que una marca refiera a características de sus servicios.

El apelante indica que según ADPIC, no identifica en CARSBelén DISEÑO, ninguna prohibición específica que pueda aplicarse a marcas compuestas por elementos débiles.

CARSBelén no es una marca exclusivamente descriptiva

CARSBelén no es una marca exclusivamente genérica

CARSBelén no es una marca que designe algo común o usual

Indica que cuando los términos que componen la marca son débiles, debe permitirse a otros competidores la posibilidad de utilizar las palabras dentro de sus signos, no hay posibilidad de hacer reservas.

En el presente caso, el apelante manifiesta que, es el registrador quien separa el signo en dos palabras y lo descompone, violando el principio de justicia pues supone la banalización y dilución de los términos por separado, siendo una posibilidad cerrada para utilizar una raíz común y una desinencia que parece un criterio independiente en registros actuales tal como STAR CARS, ECARS, FAST CARS y CARS de DISNEY ENTERPRISES INC. “CARSBelén no debe rechazarse por el hecho de tener como parte integrante las palabras “CARS” y “Belén”.



Si bien es cierto los elementos son composición de voces populares con el significado de preeminencia, cuando se asocia a un término que puede ser sugestivo más no descriptivo de la localidad donde se ubica el servicio, pierde trascendencia el empleo de las palabras conjuntamente. La ubicación geográfica de donde se brindan los servicios es un componente que antecede a la forma. Estamos frente al natural desarrollo de la Ley de Protección al Consumidor, en donde dos palabras de uso genérico no deberían ser apropiables como signo marcario pero la Administración reconoce para empresas como EMPAQUES BELÉN S.A. (en productos alimenticios) el registro de “belén” en múltiples clases bajo los registros 296655, 296286, 296889, 296878, 296969 con la ubicación de la planta que es en San Antonio de Belén–Heredia. También están los casos de ALMACEN BELÉN con los registros No. 272884 y 269387; BATERIAS BELÉN con registro No. 234867; CORRUGADOS BELÉN con registro No. 199400; SUPLIDORA BELÉN con registro No. 175976 y BELÉN ALMACEN con registro No. 136523; todas empresas ubicadas en San Antonio de Belén–Heredia. Nuevamente, según el saber y entender de la Administración no hay violación al principio de justicia si se aplica de forma transparente la Ley a cada solicitud, pero de acuerdo con las condiciones particulares que tenga cada trámite en cuestión, se utiliza la subjetividad para encubrir la injusticia y esa independencia no debe ser el soporte de la injusticia.

Segundo: La distintividad debe evaluarse en su dimensión comunicadora, donde el consumidor con su sentido crítico le permite saber cuándo se atribuyen elementos diferenciadores a un servicio, lo que se debe ver como afán comunicativo meramente. La parte figurativa del signo es un vehículo y la parte denominativa refiere a carros y a un lugar de Costa Rica que no es donde se ubica el



establecimiento comercial; la marca solicitada no le aplica ninguna prohibición que pueda aplicarse a marcas compuestas por elementos débiles, no es exclusivamente descriptiva, ni genérica ni designa algo común o usual. Por ello el signo marcario cumple con lo que se establece en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas.

CARSBelén no indica la naturaleza de los productos para los cuales se solicita, pues dicho término no se ha generalizado por el uso para distinguir servicios de naturaleza alguna, ni es adjetivo, calificativo o locución que hayan pasado al uso general y que sirva para indicar la naturaleza del servicio de venta de autos usados.

Por último, solicita proceder de conformidad con la normativa y la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. N° 8220. Se admita la marca y se declare sin lugar los criterios emitidos por el Registro en los expedientes N° 2023-0008395 y N° 2023-0008397.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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 indica:

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, de igual forma, un signo marcario no puede ser objeto de registro, si no goza de suficiente distintividad.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la

inscripción del nombre comercial



para distinguir:



Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos usados; por considerar que consiste en un signo compuesto de términos de uso común y no se enmarca en el concepto de nombre comercial y carece de la distintividad requerida para su debida inscripción, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El carácter distintivo en una marca o nombre comercial es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita una posible confusión. Al respecto; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, indicó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.



b) **Distintividad extrínseca o en concreto**, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este mismo sentido, la doctrina señala:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco.

Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de tener aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no tendrá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común, debiéndose siempre tener en cuenta que la distintividad ha de apreciarse en relación con el objeto a ser identificado. (Chijane, Diego. (2011). *Derecho de Marcas. Contratación marcaria*. Buenos Aires Argentina: Editorial B de F., p. 73).

Es criterio de este Tribunal que, en el caso analizado, se está en presencia de un signo complejo que contiene tanto palabras como diseño, es una etiqueta formada en su parte denominativa por la frase “**CARS Belén**”, cada vocablo escrito en una tipografía diferente, especial de tamaños y colores diferentes, CARS en letras mayúsculas color rojo, y Belén en cursiva de letras minúsculas color gris. En



cuanto al elemento gráfico se encuentra compuesta por el dibujo de la carrocería en líneas rojas de un automóvil:



Conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las etiquetas pueden constituir una marca, según se desprende del artículo 3 de la Ley de marcas:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas–, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

[...]

Bajo ese conocimiento, el signo pedido al estar conformado por varios elementos denominativos y figurativo constituye una etiqueta, según así lo establece el artículo 28 de la Ley de Marcas. Al respecto dispone la norma:

**Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas.**

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

En atención a este artículo 28, el Tribunal ha considerado en su jurisprudencia, que la protección de un signo no se extenderá a elementos que sean de uso común y que, un conjunto de elementos puede otorgar distintividad al signo. La valoración se hace dentro de lo que se ha denominado conjunto marcario.

En este caso, el Tribunal observa el conjunto marcario compuesto de tres elementos; uno gráfico que es el dibujo del vehículo, y dos palabras en su parte denominativa, “CARS” y “Belén”. Este conjunto marcario en relación con los servicios a prestar en el establecimiento mercantil que se pretende proteger sea la venta de vehículos usados, aun y cuando conste de elementos de uso común o necesarios en el comercio, esa protección no se extenderá al gráfico que es el carro y a la palabra CARS, recayendo la distintividad en el término “Belén”.

Es así como este conjunto de elementos crea un signo y en este caso especial, un nombre comercial, que se distingue e individualiza de otros semejantes en el comercio, por lo que es posible acceder a la

protección registral de  como nombre comercial para distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos usados, pues cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito indispensable que debe tener un signo para ser



percibido por el consumidor e identificarlo con el servicio prestado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Saad Meza, apoderado especial de la compañía INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:56:14 horas del 28 de setiembre de 2023, la que se revoca para que se continue con el trámite de inscripción del nombre comercial



para distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos usados.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Saad Meza, apoderado especial de la compañía INVERSIONES PZ & SOTO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:56:14 horas del 28 de setiembre de 2023, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite si otro motivo no lo impidiera. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Nombres comerciales

TE. Nombres comerciales prohibidos

TG. Categorías de signos protegidos

TNR. OO.42.22

Protección de Nombre Comercial

TG. Nombres comerciales

TNR. OO.43.03