



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0213-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL

ROUND THREE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11440

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0052-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y un minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mauricio Villalobos Barrientos, cédula de identidad número 1-0694-0522, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROUND THREE S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-771808, domiciliada en Centro Corporativo el Cedral, Torre Cuatro, Piso Tres, San José, Escazú, San Rafael, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:58 horas del 14 de marzo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de noviembre de 2023, el señor Max Suchar Zomer, portador de la cédula de identidad 9-0108-0036, vecino de San José, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ROUND THREE S.A.**, solicitó la inscripción del nombre

comercial **Deportica** para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de artículos para la práctica de deportes; ubicado en Ofibodegas Capri Bodega Número Veinte, un Kilómetro al norte de la Rotonda Multiplaza Escazú, San José, Escazú, San Rafael.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:35:58 horas del 14 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros, al presentar identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguir un giro comercial de la misma naturaleza, con respecto al nombre comercial registrado **DEPORTICO**, 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, el abogado Mauricio Villalobos Barrientos, en representación de la empresa **ROUND THREE S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. A pesar de que los nombres comerciales en conflicto comparten en su conformación la misma raíz, los elementos que conforman el signo pretendido, sean la ubicación de los símbolos, el tipo de letra utilizado, el diseño y la disposición de colores en el logo,



hacen que este sea completamente distinto, logrando con ello que el consumidor pueda diferenciarlo respecto del nombre comercial inscrito, sin dejar de lado que el signo propuesto debe ser analizado en su conjunto, como en la forma en que fue solicitado y no de manera separada.

2. La resolución recurrida transgrede lo dispuesto en los incisos a), b) y d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, por cuanto no se evidencia que la solicitud presentada induzca a error o genere riesgo de confusión en el consumidor.
3. Respecto a signos que presenten semejanzas, cabe indicar que estos pueden coexistir, tal y como sucede en el presente caso, ya que el diseño del nombre comercial pretendido visto en su conjunto no guarda semejanza con el signo inscrito, además es común que se inscriban signos que comparten su raíz o sílabas iniciales, por ejemplo TECNO, EXPO, EURO, BIO, MICINA y CAINA, lo cual se presenta con regularidad y su diferencia radica en dos o tres letras.

SEGUNDO. 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 consta la inscripción del nombre comercial **DEPORTICO** registro 180763, inscrito desde el 13 de octubre de 2008, titular José Arturo Fernández Ardón, protege un establecimiento dedicado a la venta de ropa e implementos deportivos. Ubicado en Escazú, San José, Costa Rica, 800 metros oeste de Ferretería Epa (folios 9 y 10 del expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de interés para la resolución del presente expediente.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se determina que en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:58 horas del 14 de marzo de 2024, en el considerando quinto denominado SOBRE EL FONDO, en el apartado tercero, referente al Criterio Registral (folio 23 del expediente principal), indica que se deniega la inscripción del signo “UMO”, lo cual es incorrecto, por

cuanto el signo rechazado es **Deportica**; sin embargo, esa falta se considera como un error material que no afecta la fundamentación de la resolución. En lo demás, 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. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 2 de la 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, que al efecto dispone:

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, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, es necesario realizar el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos, sin causar confusión en 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

Deportica

Establecimiento comercial dedicado a la comercialización de artículos para la práctica de deportes.

Nombre comercial inscrito

DEPORTICO

Establecimiento dedicado a la venta de ropa e implementos deportivos.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina que a nivel gráfico, presentan una estructura gramatical casi idéntica, ya que comparten en su conformación las primeras ocho letras **DEPORTIC**, nótese que su única diferencia radica en las vocales finales “a” y “o”, si bien el nombre comercial pretendido visto en su conjunto, presenta en su inicio un diseño que asemeja a la letra “D” con fondo rojo, que en su interior muestra la figura de una mancuerna de color blanca, este no le otorga al nombre comercial propuesto una diferenciación clara y suficiente para que pueda ser distinguido por el consumidor, y dejar de lado que en este caso específico, la parte denominativa



prevalece sobre el elemento gráfico, pues generalmente las marcas o nombres comerciales son recordados por el consumidor por su elemento denominativo; de ahí que se reafirma el riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, la semejanza en la parte denominativa de los nombres comerciales, provoca que su pronunciación tenga una sonoridad muy parecida al oído del consumidor, lo que viene a aumentar el riesgo de confusión o asociación.

Desde la óptica ideológica, los signos en cotejo carecen de significado concreto o específico, por lo cual son considerados de fantasía; sin embargo, no se puede obviar que al presentar el nombre comercial pretendido identidad con relación al inscrito, puede el consumidor retener en su mente una misma idea y relacionar ambos signos a un mismo titular.

De conformidad con el cotejo antes realizado, no es posible permitir la coexistencia registral de los signos, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

Ahora bien, respecto al giro comercial del signo pedido

Deportica, corresponde a un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de artículos para la práctica de deportes; mientras que el nombre comercial inscrito **DEPORTICO**, distingue un establecimiento dedicado a la venta de ropa e implementos deportivos. De ahí que, considere este órgano de alzada que existe relación directa con el giro comercial del signo inscrito al



ser de una misma naturaleza mercantil (artículos deportivos), por ende, dirigidos a un mismo tipo de consumidor, por lo cual, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable; y precisamente ese conflicto es el que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de marcas, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, como ocurre en el caso bajo examen.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, por cuanto el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo cual no le permite la posibilidad de coexistir registralmente con el signo inscrito, además se presenta riesgo de confusión o asociación y una relación directa en el giro comercial, lo cual provoca que los nombres comerciales puedan ser asociados por el consumidor.

Respecto al uso de signos que en su conformación comparten la misma raíz o sílabas iniciales, por ejemplo TECNO, EXPO, EURO, BIO, MICINA y CAINA; cabe indicar que cada solicitud debe analizarse de acuerdo con su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados; por tales razones, lo dicho por el apelante no es un motivo para generar el efecto de autorizar un registro, el cual resultaría confundible con derechos previos.

Finalmente, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro de la Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el



registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación; en consecuencia, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa. Por lo que, ante la similitud contenida entre los signos cotejados, la autoridad registral hizo bien en denegar la inscripción de la solicitud del nombre comercial propuesto

Deportica, por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mauricio Villalobos Barrientos, apoderado especial de la empresa ROUND THREE S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:58 horas del 14 de marzo de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Mauricio Villalobos Barrientos, en su condición de apoderado especial de la empresa ROUND THREE S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:58 horas del 14 de marzo de 2024, 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: OO.42.22