



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0314-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
ENTERPRISES HOLDING INC., apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12063

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0071-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y siete minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía ENTERPRISE HOLDINGS, INC., organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, EE. UU., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:32 horas del 25 de junio de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de diciembre de

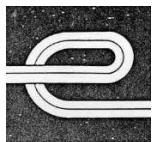


2023, la abogada Nancy Tatiana Zúñiga Oses, cédula de identidad 4-0173-0948, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la señora Hoi Kwan Lai Wong, conocida como Angelita Lai Wong, administradora de empresas, cédula de identidad 8-0061-0729, vecina de San José, solicitó la inscripción del nombre



comercial [REDACTED], para proteger un establecimiento comercial dedicado a un centro de servicios automotriz de vehículos eléctricos y reparación de baterías, ubicado en San José, Curridabat, Distrito de Curridabat, Barrio San José, de Tecni-Gypsum 200 metros este sobre calle principal.

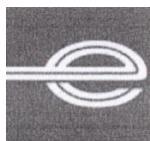
Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, el abogado Harry Zürcher Blen, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó que su representada tiene



marcas inscritas: registro 89103,



registro 244970,



y [REDACTED] registro 244973. Por lo que con base en el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, el signo solicitado debe rechazarse.

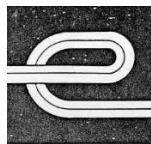
Una vez realizados los análisis correspondientes, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:34:32 horas del 25 de junio de 2024, declaró sin lugar la oposición y acogió el nombre comercial solicitado, al considerar que no incurre en la



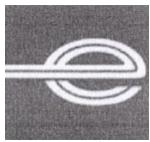
prohibición establecida en el artículo 64 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el opositor y ahora apelante, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La compañía ENTERPRISE HOLDINGS, INC., es titular de las



marcas de servicios: [REDACTED], registro 89103, [REDACTED], registro

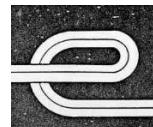


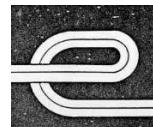
244970, y [REDACTED], registro 244973.

2. La ley de marcas en su artículo 8 inciso a) y b) y su reglamento, son claros en denegar el registro de un signo cuando sea idéntico o similar a un signo inscrito con anterioridad, y que genere riesgo de confusión en los consumidores con relación al origen empresarial de los productos o servicios que pretende proteger, además de la afectación que se pueda ocasionar con respecto a los derechos de terceros.

3. Conforme a los incisos c), d), e) y f) del reglamento a la Ley de marcas, al realizar el cotejo de los signos en disputa, se debe dar más importancia a las similitudes que las diferencias, tomando en consideración el posible riesgo de confusión o asociación que pueda ocasionarse en el consumidor; de ahí que, la marca debe poseer distintividad.

4. En el Voto 0122-2021 emitido por este Tribunal, se establece que el consumidor guarda el recuerdo en su mente de la marca que goza



prelación, siendo en este caso la marca , registro 089103, asimismo, del derecho sobre un distintivo marcario que deriva no solo del registro, sino de quien ostente un mejor derecho conforme al uso anterior, de ahí que, la marca de su representada se encuentra en uso en Costa Rica, como se puede apreciar del siguiente enlace <https://www.enterprise.com/en/car-rental-locations/cr.html>.

5. Del cotejo gráfico entre los signos, se desprende que la letra “e” predomina su carácter distintivo y genera un mayor impacto en la mente del consumidor, por lo cual al estar en presencia de signos mixtos, la parte figurativa del nombre comercial pretendido no le otorga la suficiente distintividad para que se diferencie de los distintivos marcarios inscritos, en consecuencia la letra “e” prevalece y será la primera percepción que el consumidor tendrá de ambos signos, además la marca inscrita también es utilizada en color verde, lo que se puede comprobar en el enlace <https://enterprise.cr/>.

6. Respecto a la comparación fonética de los signos, se determina que su pronunciación es percibida por el consumidor de manera idéntica al estar compuestos por la misma letra “e”, lo que puede llevar a los consumidores a un riesgo de confusión o asociación empresarial.

7. En el ámbito ideológico, también se presenta semejanza entre los signos, a pesar de que la letra “e” no hace alusión o apunta a los servicios que se describen siendo una expresión de fantasía, en ese contexto, los restantes elementos que conforman los signos claramente evidencian imágenes asociadas con la industria



automovilística, sean: cables, carreteras, enchufes, circuitos, etc., en consecuencia, el titular de un signo debe proponerse que el consumidor distinga y diferencie sus servicios de otros competidores.

8. De la comparación de servicios, se evidencia la similitud que se presenta entre estos, debido a que los servicios solicitados se encuentran dentro de la cobertura de los servicios de las marcas registradas, en consecuencia comparten mismos canales de distribución y publicidad.

Finalmente, solicita se acojan sus alegatos, se declare con lugar la oposición y se rechace el registro del nombre comercial pretendido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente, las siguientes marcas de servicios:



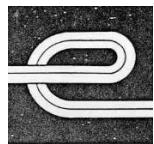
1. , registro 244970, inscrita desde el 23 de julio de 2015, vigente hasta el 23 de julio de 2025, para proteger en clase 39: servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reserva para el alquiler y arrendamientos de vehículos (folios 103 y 104 del expediente de origen).



2. , registro 244973, inscrita desde el 23 de julio de 2015, vigente hasta el 23 de julio de 2025, para proteger en clase 39: servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de



reservación para el alquiler y arrendamientos de vehículos (folios 105 y 106 del expediente principal).



3. [REDACTED], registro 89103, inscrita desde el 11 de noviembre de 1994, vigente hasta el 11 de noviembre de 2024, para proteger en clase 39: servicios de alquiler de automóviles y camiones por corto tiempo.

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

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. 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 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, 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 los servicios que se pretenden distinguir, 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.

[...]



En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar el nombre comercial y las marcas de servicios en conflicto:

Nombre comercial solicitado



Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un centro de servicios automotriz de vehículos eléctricos y reparación de baterías.

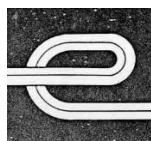
Marcas de servicios de la oponente



Clase 39: servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reserva para el alquiler y arrendamientos de vehículos.



Clase 39: servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reserva para el alquiler y arrendamientos de vehículos.



Clase 39: servicios de alquiler de automóviles y camiones por corto



tiempo.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto, y valorando los agravios del apelante, se determina que a nivel gráfico se trata de signos mixtos, es decir, compuestos por una parte denominativa y otra figurativa; el nombre comercial solicitado se conforma por la figura geométrica de un cuadrado con fondo negro y en el centro muestra el diseño de una figura similar a una letra “e” trazada en color verde, con la figura de un enchufe eléctrico verde.

Por su parte, respecto a las marcas inscritas también se conforman por la figura geométrica de un cuadrado con sus respectivos fondos de color verde, gris y negro, en su interior todas presentan el esbozo una figura similar a la letra “e” delineada tanto en color blanco como en sus correspondientes colores verde, gris y negro.

Por consiguiente, determina este Tribunal que a pesar de que el nombre comercial tiene una figura que asemeja a un enchufe eléctrico, este elemento por sí mismo no es suficiente para que el nombre comercial se particularice de las marcas inscritas; por el contrario, al presentar todos los signos en su conformación un diseño que es similar a una letra “e” será el elemento predominante; de ahí que los signos presenten identidad y se produzca riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético o auditivo la semejanza en la parte denominativa “e” de los signos, provoca que su pronunciación tenga una fonética idéntica, con lo que se reafirma el riesgo de confusión o asociación.



En el ámbito ideológico de igual forma los signos evocan la misma idea al estar compuestos por la figura que es similar a la letra “e”, por lo cual podría el consumidor relacionarlos a un mismo origen empresarial.

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

Ahora bien, ante signos semejantes y en atención a lo dispuesto por el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas, lo que procede es analizar si los servicios como el giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Bajo esta perspectiva, se procede con el análisis de los servicios como el giro comercial a los que hacen referencia los signos en pugna, con el propósito de determinar si estos pueden ser asociados; por consiguiente, el signo solicitado pretende proteger un establecimiento comercial dedicado a un centro de servicios automotriz de vehículos eléctricos y reparación de baterías; y las marcas registradas protegen correspondientemente en clase 39 servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamientos de vehículos; y servicios de alquiler de automóviles y camiones por corto tiempo. De ahí que, considera este Tribunal que al analizar los servicios que va a brindar el nombre comercial en su establecimiento mercantil con relación a los servicios protegidos por las marcas registradas, son afines, están relacionados a un mismo



campo de acción mercantil y naturaleza, además van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que podría creer el consumidor que tanto el giro comercial que distingue el signo pretendido como los servicios de las marcas registradas están asociados a la misma empresa.

Debido a lo expuesto, al existir riesgo de confusión o asociación empresarial, al ser semejantes los signos y estar frente a servicios de una misma naturaleza y tipo de consumidor, de ahí que, el nombre comercial que pretende proteger la compañía solicitante vulnera los derechos registrados, por lo cual no pueden coexistir en la publicidad registral y por ende en el tráfico mercantil.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, apoderado especial de la compañía ENTERPRISE HOLDINGS, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:32 horas del 25 de junio de 2024, la que **se revoca** para que se acoja la oposición planteada, se rechace la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía ENTERPRISE HOLDINGS, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:32 horas



del 25 de junio de 2024, la que **se revoca** por lo que se declara con lugar la oposición planteada y se rechace la solicitud de inscripción



del nombre comercial pretendido para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un centro de servicios automotriz de vehículos eléctricos y reparación de baterías, presentada por la abogada Nancy Tatiana Zúñiga Oses, en su condición de apoderada especial de la señora Hoi Kwan Lai Wong. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mc Sam



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CDFM/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: OO.43.10

NOMBRES COMERCIALES

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: OO.42.22