



EXPEDIENTE 2024-0322-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

RODOLFO HERRERA FIGUEROA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-4977)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

PRIME *living*®

VOTO 0103-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas con un minuto del veintisiete de febrero de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor
Rodolfo Herrera Figueroa, empresario, cédula de identidad 1-1140-
0631, vecino de San José, en contra de la resolución final emitida por
el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:13 horas del 13 de
junio de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María José
Aguilar Retana, cédula de identidad 4-0189-0708, vecina de San
José, apoderada especial del señor **Rodolfo Herrera Figueroa**, solicitó

PRIME *living*®

la inscripción del nombre comercial

-PRIME living

(SR)- para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a los servicios de construcción, específicamente de obra civil para desarrollos inmobiliarios y bienes raíces.

A lo solicitado se opuso la señora Jessica Ward Campos, cédula de identidad 1-1303-0101, vecina de San José, apoderada especial de **PRIME SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-577170, porque consideró que colisiona con el nombre comercial y la marca de



servicios ambos signos
inscritos a nombre de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición, y denegó el nombre comercial solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el apelante indicó lo siguiente:

1. Su representada busca proteger el servicio de construcción y de obra civil para desarrollos inmobiliarios, giro que es totalmente distinto a los servicios de seguros y financieros en negocios inmobiliarios. El giro comercial de la empresa opositora es de naturaleza financiera.

2. El Registro únicamente consideró la palabra PRIME y dejó de lado el resto de los elementos que lo conforman, argumentando que el consumidor llama a las cosas por su nombre y no por los elementos figurativos.



3. Se ha permitido el registro de la palabra PRIME lo cual significa que está sujeta a inscripción. No se puede pretender reserva exclusiva de la palabra en cuestión, por cuanto es genérica y de uso común para los servicios de construcción, por lo que la opositora no puede adueñarse de ella.

4. Los signos pueden coexistir conforme el principio de especialidad.

Además, solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se otorgue el registro del nombre comercial solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos con este carácter contenidos en el considerando tercero, punto 1 de la resolución venida en alzada.

TERCERO. 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) en su artículo 2, define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, lo que significa que 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 poseer aptitud distintiva, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

En el análisis que se debe realizar para la inscripción de un nombre comercial, es necesario recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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.

El nombre comercial debe, entonces, tener capacidad de identificar y distinguir, y no debe causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que en el presente caso es necesario, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), realizar un cotejo del signo propuesto con el nombre comercial y la marca de servicios registrados, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros ni riesgo de asociación empresarial.



Signos inscritos



Nombre comercial

Un establecimiento dedicado a servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; y negocios inmobiliarios. Ubicado en San José, Santa Ana, Lindora, Radial Belén de Santa Ana, Centro Comercial Momentum Lindora, piso 2, oficina 51.

Marca de servicios
Clase 36

Servicios de seguros; operaciones financieras; Operaciones monetarias; y negocios inmobiliarios.

Signo solicitado



Nombre comercial

Oficina dedicada a los servicios de construcción, específicamente de obra civil para desarrollos inmobiliarios y bienes raíces.

Estima este Tribunal que lleva razón el Registro con lo resuelto, puesto que el componente denominativo PRIME coincide en los signos cotejados, lo cual, desde la óptica visual, puede llevar a confundir al consumidor. El signo solicitado se acompaña del diseño



en el que sobresale el término PRIME escrito en letras mayúsculas color dorado, debajo a su derecha con letra cursiva la palabra “living” y finalizando en un pequeño círculo las letras SR, todo sobre un fondo rectangular color negro; no obstante, se trata de un diseño que no es suficiente para impedir el riesgo de confusión con



respecto a los signos

. Es



necesario hacer notar que el término PRIME resulta ser el elemento preponderante en los signos bajo análisis.

Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en común el término PRIME, hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor.

En el campo ideológico evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en el sentido de que comparten el término preponderante PRIME, el cual es un vocablo del idioma inglés que puede ser traducido al español como “principal” o “privilegiado”, mientras que la palabra “living” se traduce al español como “viviendo” (gerundio del verbo vivir). Por su parte, las expresiones de los signos registrados por la opositora: REAL ESTATE INVESTMENT AND BROKERAGE que se traduce como “corretaje e inversiones inmobiliarias”, son de uso común para los servicios protegidos por lo que los signos cotejados evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, quien podría relacionar la actividad comercial de uno y otro signo.



El giro comercial del signo **PRIME living** hace referencia a un establecimiento comercial dedicado a los servicios de construcción, específicamente de obra civil para desarrollos inmobiliarios y bienes raíces, mientras que el giro comercial y servicios que distinguen los signos inscritos igualmente corresponde a negocios inmobiliarios, los que se encuentran evidentemente vinculados y estrechamente relacionados. Por ello es imposible su coexistencia en el mercado y en la publicidad registral pues el riesgo de error, confusión u asociación



empresarial sería inevitable; razón por la cual el primer agravio del apelante no es de recibo, pues aunque el servicio ofrecido fuera únicamente de naturaleza financiera como lo indicó, ambos servicios (solicitado e inscritos) están enlazados, basta con que tengan por objetivo el mismo mercado o estén relacionados.

Los demás agravios expresados por el recurrente, con respecto a que el nombre comercial solicitado tiene características distintivas suficientes que evitan cualquier riesgo de confusión, y que se debe considerar y aplicar el principio de especialidad marcaria, no son de recibo, conforme al proceso efectuado de confrontación de los signos y del análisis esgrimido de los giros comerciales y servicios correspondientes a las marcas opuestas.

Para que proceda la inscripción, el signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico con derechos previos de terceros, por lo que de incurrir en alguna de estas similitudes se debe proceder con su rechazo en protección del titular del signo inscrito.

El apelante también señaló que únicamente fue considerada la palabra PRIME y que se dejó de lado el resto de los elementos que la conforman, sea las palabras e iniciales “living (SR)”; en el análisis de conjunto realizado, sobresale la palabra PRIME que es idéntica a la parte preponderante y que da distintividad al signo registrado por la opositora. Debe recordar el apelante lo que dispone el ya mencionado artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas sobre el examen de fondo; al respecto, manifiesta el Dr. Fernández-Nóvoa:



...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. [...] en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. (Fernández-Nóvoa, Carlos. (1984). *Fundamentos del Derecho de Marcas*. España: Editorial Montecorvo S.A., pp. 199 y ss).

En el caso en concreto, cotejadas en conjunto el pretendido nombre comercial “PRIME LIVING (SR)”, y las inscritas “PRIME Real Estate Investment and Brokerage”, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual dado que entre la presentada y las inscritas se da una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores.

Estima este órgano de alzada que no existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permitan la coexistencia de los signos cotejados, puesto que, gráficamente las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo preponderante “PRIME”, que dentro de la inteligencia del consumidor medio lo puede llevar a una



confusión conceptual sobre los signos; fonéticamente, tal y como lo citó el Registro existe un gran parecido en su pronunciación, lo que es motivo para rechazar los agravios planteados por el apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos, debido a que la denominación “living (SR)”, no le otorga la distintividad necesaria, y no posee ningún otro elemento susceptible de distinción, debido a que el signo solicitado está inmerso en los inscritos y no se diferencia de estos, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

Finalmente y con respecto al agravio referido a que se ha permitido el registro de la palabra PRIME lo cual significa que está sujeta a inscripción, y que no se puede pretender reserva exclusiva de la palabra en cuestión, por cuanto es genérica y de uso común para los servicios de construcción, por lo que la opositora no puede adueñarse de ella; inicialmente tal afirmación es correcta, pero solo cuando se pretenda la inscripción de un signo en clases distintas; la Ley de marcas permite la coexistencia marcaria únicamente cuando los signos son similares, siempre que los productos, servicios o giros comerciales no lo sean, esto es, cuando son totalmente diferentes y no se relacionan ni se asocian. Por otra parte, conviene aclarar que la palabra PRIME no es genérica ni de uso común para los servicios que protegen los signos inscritos, pues no es el nombre de tales servicios; una marca se considera genérica cuando designa el género del producto o servicio que va ser sometido a registro, lo que no se cumple en este caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo



procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo Herrera Figueroa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:13 horas del 13 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: OO.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55