



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0358-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



TOP CARS, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8810)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0132-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del seis de marzo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de **TOP CARS SRL**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-102-801234, con domicilio social situado en: San José-Goicoechea Guadalupe, del banco de Costa Rica cincuenta metros norte, edificio gris a mano izquierda, San José, Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:02:54 horas del 11 de julio de 2024.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En memorial recibido el 6 de setiembre de 2023, la apoderada de la empresa **TOP CARS SRL**



presentó solicitud de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de vehículos usados.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:02:54 horas del 11 de julio de 2024, rechazó la solicitud presentada ya que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, e indicó en lo conducente:

El consumidor podría pensar que los vehículos que se comercializan bajo el giro comercial solicitado son de una calidad superior a otros vehículos, o bien que poseen un nivel distinto que pueden ser de alta gama, calificándolo de esa manera y llamando de esa forma la atención del consumidor, otorgándole ventajas por sobre otros competidores del mercado.

Inconforme con lo resuelto, María de la Cruz Villanea Villegas apeló y expuso como agravios en lo conducente:

Es importante resaltar que el presente signo no es descriptivo, sino más bien es evocativo. Lo anterior se basa en el hecho de que la marca



busca dar una idea de que es el tipo de servicio que desea comercializar con la presente solicitud de nombre comercial. Inferir que una frase anglosajona como TOP CARS pueda resultar descriptiva resulta ser sumamente antojadiza, por cuanto, se le está atribuyendo al término TOP CARS un significado completamente subjetivo.

Debido a que la marca es evocativa, que, si bien tiene una distintividad de menor grado, sigue siendo distintiva, el alegato efectuado en la resolución apelada resulta improcedente ya que las marcas evocativas, a diferencia de las descriptivas, son aceptadas y registrables.

Cita doctrina para diferenciar una marca evocativa de una descriptiva y deduce que la marca estudiada no se trata de un signo descriptivo, sino tal y como lo señala la jurisprudencia, se ubicaría en el margen de las marcas denominadas evocativas, cuyo registro es permisible.

El nombre comercial lleva años operando en el mercado y ofrece:

1. La calidad de los autos en venta: sin importar el año del auto que se está vendiendo, el equipo de TOP CARS trabaja en prepararlo a la perfección, tanto la parte mecánica como estética, para que el cliente adquiera un auto usado como si fuera nuevo.
2. La personalización en el servicio: se le dedica al cliente el tiempo necesario para evacuar sus dudas, por esta razón atendemos solo por cita. En un espacio bajo techo, con seguridad y acondicionado para recibir a toda la familia.
3. La experiencia y empatía del equipo de trabajo: el equipo de Top



Cars tiene el compromiso de trabajar en todos los detalles necesarios para hacer que la experiencia del cliente sea la mejor posible. El signo en su conjunto es distintivo.

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

**TERCERO. 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.** Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:



- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisible y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

**Artículo 65.-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.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

**Perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público,



debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

**Poseer aptitud distintiva**, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

**Decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

**Inconfundibilidad**, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el análisis del nombre comercial solicitado:



**Establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de vehículos usados**

Según la legislación y la doctrina citada el nombre comercial sirve para distinguir a la empresa titular de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En este caso el nombre **TOP CARS** no cumple esa función ya que es un calificativo de la naturaleza del giro comercial que distingue, puede ser utilizado por cualquier competidor del mercado no puede sustraerse a el uso de un solo comerciante.

También el artículo 65 de ley de marcas exige que el nombre comercial no cause confusión en los medios comerciales o el público, sobre la identidad y naturaleza de los productos comercializados, por



lo que el término TOP CARS da una descripción de los productos que puede llegar a causar esa confusión, no existe una certeza de la calidad de los vehículos ofertados.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisible toda vez que puede causar confusión sobre la identidad y naturaleza de los productos comercializados, encontrándose dentro de las causales que impiden su registro de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El nombre comercial solicitado no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que no identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, ni distingue su actividad de las demás actividades similares.

Por lo antes citado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas en su condición de apoderada especial de **TOP CARS SRL**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:02:54 horas del 11 de julio de 2024, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María De La Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de **TOP CARS SRL**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:02:54 horas del 11 de julio de 2024, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.



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 29 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. OO.60.69