



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0370-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

“FORM MEDICINA ESTÉTICA & SPA (DISEÑO)”

VIVIR AMAR REIR S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5413)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0172-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y dos minutos del tres de abril del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Roberto Antonio Saad Meza**, estadístico, cédula de identidad 8-0082-0700, vecino de San José, apoderado especial de **VIVIR AMAR REIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-799924, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Condominio Torres de la Colina, Bello Horizonte, apartamento 10, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:19 horas del 16 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En memorial recibido el 26 de mayo de 2024, el señor Roberto Antonio Saad Meza, apoderado de VIVIR AMAR REIR S.R.L., presentó solicitud de



inscripción del nombre comercial **FORM**, para un establecimiento comercial dedicado a los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, servicios médicos, estéticos y spa; servicio de medicina; servicios de spa en general. Ubicado en San Rafael, Escazú.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución de las 10:11:19 horas del 16 de julio de 2024, denegó la solicitud presentada debido a que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 2 y 65 de la ley de marcas, al



encontrarse registrado previamente el signo: **FORM**, registro 323273, para proteger en clase en clase 41: Servicios de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico y mantenimiento físico; y en clase 44: Servicios de asesoramiento en fisioterapia y los servicios terapéuticos de fisioterapia y kinesiología.

Inconforme con lo resuelto, la representación de VIVIR AMAR REIR S.R.L., apeló lo resuelto y expuso como agravios:

Manifiesta el recurrente, que la Marca y Nombre Comercial solicitado pueden convivir. La empresa ha estado registrada con el nombre "FORM MEDICINA ESTÉTICA & SPA" en Tributación, la Municipalidad respectiva y la CCSS desde hace mucho tiempo atrás.



Se argumenta que una marca y un nombre comercial pueden coexistir, por cuanto la marca identifica productos o servicios, mientras que el nombre comercial distingue a la empresa en el ejercicio de su negocio.

Resalta el apelante dos aspectos. 1) Marca versus Nombre comercial y 2) Reconocimiento del derecho al nombre comercial

1. Marca vs. Nombre Comercial:

- a- Una marca permite diferenciar productos o servicios de una empresa de los de otra, mientras que el nombre comercial distingue a las personas en el ejercicio de su negocio.
- b- Señala que es común encontrar una empresa con una marca de denominación débil idéntica al nombre comercial de otra empresa. La denominación idéntica no las hace iguales, ya que la marca es un todo y descomponerla lleva a la confusión.
- c- Los signos en controversia difieren a nivel gráfico y fonético, y el diseño diferente para giros comerciales diferentes mejoran los intereses del consumidor.

2. Reconocimiento del Derecho al Nombre Comercial:

- a- El reconocimiento del derecho al nombre comercial debe ser visto como prueba de su uso previo, continuo y efectivo en el mercado.
- b- La protección del nombre comercial prevalece frente a una marca si se cumplen ciertos requisitos, como no existir un derecho reconocido que prohíba el uso de un signo similar, uso anterior del nombre comercial en el entorno económico, y que no exista riesgo de confusión o asociación entre los signos.



c- Se argumenta que el nombre comercial "FORM MEDICINA ESTÉTICA & SPA" y la marca "FORM / Fitting + Conditioning" se usan en diferentes ámbitos (SPA vs. GYM), y el consumidor promedio entiende la diferencia entre ambas actividades comerciales.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Segundo 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. Se observa un error material en la resolución apelada al copiar erróneamente en su parte final los servicios del establecimiento comercial solicitado, siendo lo correcto los servicios analizados al realizar el cotejo marcario, de tal forma que se desprende de la demás información contenida en la resolución recurrida que es un error de transcripción, que no causa nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear, por lo que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. **Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales.** El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, el autor Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume de la siguiente forma:

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 inadmisibles 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 cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

Signo pretendido Nombre comercial	Signo Registrado Marca de Servicios
 MEDICINA ESTÉTICA & SPA Establecimiento comercial dedicado a los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de	 FORM / Fitting + Conditioning Clase 41: “servicios de entrenamiento deportivo, acondicionamiento y mantenimiento físicos.”



negocios comerciales; trabajos de oficina, servicios médicos, estéticos y spa; servicio de medicina; servicios de spa en general. Ubicado en San Rafael, Escazú.	Clase 44: “servicios de asesoramiento en fisioterapia y los servicios terapéuticos de fisioterapia y kinesiología”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto el cotejo de los signos indicados, su análisis y examen como un todo, este Tribunal observa coincidencia entre los signos, pues al realizar el análisis en conjunto como lo prevén las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, no se requiere un estudio exhaustivo para determinar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas que las diferencias; en ambos signos se encuentra el elemento denominativo y predominante **FORM** (**FORMA** en español), cada una con grafía y estilo especial, la palabra FORM del nombre comercial solicitado está contenida previamente dentro del signo inscrito además de ser la denominación su elemento predominante. Las frases que cada una de ellas contiene sea: “**MEDICINA ESTÉTICA & SPA**” o “**Fitting + Conditioning**” son de uso genérico o común dentro del giro comercial en el que se desenvuelven y compiten, se trata de términos inapropiables que además carecen de distintividad en el mercado, pues no permiten identificarse o destacarse fuertemente con los demás competidores o sustitutos cercanos, razón por la que en el mercado no pueden monopolizarse.

El diseño del signo solicitado no es un elemento de peso para diferenciarlo de los signos registrados, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo preponderante de los signos, inclusive para recomendar los servicios a terceros, en este



caso predomina el nombre **FORM**, que es el de mayor impacto en la mente del consumidor,

La identidad de los signos a nivel fonético es la misma, la pronunciación de su elemento predominante es idéntica en su elemento principal “FORM”, siendo que además dichos signos evocan el mismo concepto para el consumidor, “servicios destinados u orientados hacia la búsqueda de dar la forma o figura adecuada o correcta al cuerpo,” existiendo identidad ideológica al transmitir la misma idea al consumidor, por lo que el riesgo de asociación empresarial con la marca registrada es latente y se deben resguardar los derechos adquiridos de terceros, por encima del signo que se desea inscribir.

En lo que respecta a los servicios, ambos signos se relacionan, pues el nombre comercial “FORM MEDICINA ESTÉTICA & SPA” busca proteger y distinguir en lo que interesa: “servicios médicos, estéticos y spa; servicio de medicina; servicios de spa en general”, mientras que la marca registrada “FORM Fitting + Conditioning” ofrece en clase 41: “Servicios de entrenamiento deportivo, acondicionamiento y mantenimiento físicos” así como en clase 44: “Servicios de asesoramiento en fisioterapia y los servicios terapéuticos de fisioterapia y kinesiología”, concluyendo que el signo solicitado y el inscrito pertenecen a la industria de la salud física y estética, por ello, no es de recibo lo manifestado por el recurrente sobre la diferenciación de los servicios de Spa y Gimnasio. La protección debe de prevalecer sobre el signo registrado pues el servicio que presta “acondicionamiento y mantenimiento físicos” es similar al del nombre comercial solicitado “servicios médicos, estéticos y spa; servicio de medicina; servicios de spa en general” lo anterior genera un riesgo de



asociación con el signo pretendido, pues existe una fuerte posibilidad de que el consumidor se confunda por los servicios que busca, al estar tan estrechamente relacionados; al ser este un establecimiento comercial, donde el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio, y más allá al añadir su elemento preponderante FORM, el consumidor puede confundirse y creer que se trata del mismo origen empresarial, más que ha ampliado su giro comercial o que ahora posee una nueva línea de servicios, que se ha expandido en el mercado, finalmente basta que exista la posibilidad de confusión o asociación empresarial para que no sea inscrito el signo solicitado.

Obsérvese que el giro comercial solicitado y las actividades que realiza la empresa VIVIR AMAR REIR S.R.L., están íntimamente ligados a los de la compañía VENEGAS SEGURA CUSTOM STUDIO LIMITADA, pues son de la misma naturaleza; son negocios que se brindan en lugares comunes y dirigidos al mismo consumidor, por ello hay confusión sobre la identidad y naturaleza, sus actividades y el giro comercial, además de la procedencia empresarial

En caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, estas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.



Es un hecho la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, así como la relación de los servicios de los signos cotejados, por ende, se incrementa el riesgo de asociación y confusión al consumidor, que fuertemente podría pensar de que se trata del mismo origen empresarial y una nueva línea de servicios y expansión del signo inscrito, cuestión que impide su coexistencia al transgredir los derechos de propiedad intelectual de la marca inscrita.

Conforme a los alegatos indicados por el recurrente sobre el mejor derecho que le asiste por estar registrado en Tributación, Municipalidad y CCSS, tiempo anterior a las marcas que impiden su inscripción, se le aclara que esta materia se trata de derechos marcarios sobre terceros y es independiente de todas aquellas actividades comerciales de creación y funcionamiento de una empresa o inscripción de la sociedad (denominación o razón social); aquí el Registro de la Propiedad Intelectual debe velar por su protección, y bajo el principio de prelación, de primero en tiempo primero en derecho, se encuentran ya inscritos en este Registro Marcario derecho de terceros registrados antes del nombre comercial pretendido.

En cuanto a la posibilidad de que la marca que identifica productos o servicios coexista pacíficamente con el nombre comercial que distingue a la empresa en el ejercicio de su negocio, se debe decir que se trata de signos distintivos o figuras marcarias que aunque diferentes, se trata de signos distintivos que el consumidor podría confundir al relacionar o asociar sus productos o servicios, el consumidor que demanda esos bienes o servicios, no necesariamente conoce la diferencia técnica o legal del nombre comercial, la marca,



un emblema y otras figuras, podría confundirse entre una u otra si en su mente e imaginación puede encontrar relación o asociación en sus productos o servicios, lo que generaría el riesgo de confusión y asociación.

Por todo lo anteriormente desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales que impiden el registro contenidas en 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 identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades similares.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa VIVIR AMAR REIR S.R.L., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:19 horas del 16 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 Roberto Antonio Saad Meza, apoderado especial de VIVIR AMAR REIR S.R.L., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:19 horas del 16 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

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33