



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0377-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DEL NOMBRE COMERCIAL
MANFRED AGUILAR RODRÍGUEZ, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6194)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0169-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas un minuto del tres de abril del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, cédula de identidad 1-1324-0697, vecina de San José, apoderada especial del señor Manfred Aguilar Rodríguez, cédula de identidad 1-1361-0363, vecino de Guanacaste, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:02 horas del 19 de julio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de junio de 2023, Daniela Quesada Cordero apoderada especial de Manfred Aguilar Rodríguez, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial




para proteger un establecimiento comercial ubicado en Guanacaste, Nicoya, Nosara, Ferco, tres kilómetros de la Escuela de Barco, Quebrados, dedicado a un complejo comercial.

El 17 de agosto de 2023, la señora Giselle Reuben Hatounian, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, apoderada especial de 3-101-516640 S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, km. 3, se opuso a la

solicitud de inscripción del nombre comercial , debido a que su


representada es propietaria de los signos  registros

262058, 262060 y 262061; y  registro 251742.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución de las 11:18:02 horas del 19 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada y denegó la inscripción del nombre comercial solicitado.


Inconforme con lo resuelto, Daniela Quesada Cordero apoderada especial de Manfred Aguilar Rodríguez, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1. Su marca  goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro y no ocasiona conflicto ni violenta el derecho de algún tercero. La marca **NANKU FAMILY RESIDENCES** (clase 36), indica en su propia denominación los servicios que ofrece y los delimita respecto a su nombre; se trata de servicios señalados para todo tipo de bienes inmuebles tales como casas, apartamentos, hoteles, villas, por lo que no causa ningún tipo de relación ni confusión respecto a la marca de su representado.

2. Los elementos visuales y gráficos permiten la coexistencia del signo solicitado, en una clase distinta, lo que es permitido por ley. El



nombre comercial inscrito  es similar, pero cuenta con un logo que lo diferencia, lo que permite la coexistencia pacífica y



sin problemas; así como la marca  tramitada y aprobada para su registro mediante el expediente 2022-1451, voto 0320-2024 del TRA.

3. Las marcas de la oponente y la de su representado pueden coexistir sin problema alguno, pues se componen de elementos característicos entre sí, además de que se encuentra en un territorio específico, perteneciente a una provincia distinta inclusive al nombre comercial propiedad de la oponente.



4. Las marcas registradas por la oponente pertenecen a clases 35, 36 y 42 y protegen servicios muy específicos, sin relación y delimitados; además no están en uso. Negar la marca solicitada va en contra del libre comercio. Las marcas no causan confusión de ningún tipo, pues cuentan con un logo completamente diferente, lo cual, no permite que haya ningún tipo de relación; además de que el nombre comercial de su representado se encuentra en un lugar determinado, es una empresa que ofrece productos o servicios de libre venta o exposición dentro de un comercio general, delimitado en un territorio específico.

5. Se debe tomar en consideración el elemento gráfico del signo, en especial, su tamaño, color, elementos que lo conforman y su originalidad; es falso que los servicios de ambas marcas puedan relacionarse de alguna manera, ningún consumidor que conoce la marca y los servicios que ofrece el opositor podría relacionarlos con los ofrecidos por su representado, pues se encuentran en un territorio determinado y que no tiene relación alguna con la marca del tercero. Por ello, los argumentos de rechazo no llevan razón y más bien la marca y logo de su representada es completamente distinta y se ubica en un territorio distinto al signo previo (ya cancelado).

Solicitó que se continúe con el trámite de registro de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero 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. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

De acuerdo con el artículo 2 de la ley indicada, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” (El subrayado no corresponde al texto original). En consecuencia, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta 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:

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 subrayado no corresponde al texto original).

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) Aptitud distintiva: capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) Decoro: no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) Inconfundibilidad: no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).



De tal suerte que, el nombre comercial que se solicitó inscribir se debe evaluar en atención a esos cuatro aspectos citados anteriormente y en relación con los signos propiedad de la oponente.

Conviene aclarar que uno de los registros del oponente, el nombre

comercial  registro 262061 fue cancelado por falta de uso, por lo que no será contemplado en el siguiente análisis.

Ahora bien, y en atención al caso en examen, el signo pedido y los signos propiedad de la oponente son los siguientes:

Signo solicitado



Nombre Comercial: establecimiento comercial dedicado a un complejo comercial, ubicado en Guanacaste, Nicoya, Nosara, Ferco, tres kilómetros de la Escuela de Barco, Quebrados.

Signos registrados



Clase 35: servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, búsqueda de negocios, consultoría en la organización y dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes comerciales. Registro 262058.



Clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipo informático y de software, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios de asesoría en construcción y arquitectura, servicios de gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería. Registro 262060.



Clase 36: seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos inmobiliarios, servicios de administración de inmuebles, tales como alquiler, venta, avalúo, financiamiento arrendamiento, desarrollo, corretaje, tasación y valuación de bienes inmuebles, de bienes raíces y en general de propiedades inmobiliarias, así como el desarrollo, alquiler, venta o cualquier otra transacción relacionada con todo tipo de bienes inmuebles tales como casas, apartamentos, hoteles, villas. Registro 251742.

Desde el punto de vista gráfico, el nombre comercial solicitado es mixto, está compuesto por los términos “NANKU group”, de grafía especial, color gris y sobre tal denominación se aprecia una figura simple de una casa sobre la cual se ubica un diseño que hace referencia a una “oreja de elefante” (fruto del árbol Guanacaste, según señaló el propio solicitante) y dos hojas de color verde; mientras que las marcas inscritas se componen del término NANKU sobre el cual se ubican dos líneas curvas, en forma de paréntesis invertidos y enfrentados (registros 262058 y 262060), la otra marca es igual solo que se le agrega en color negro la frase FAMILY RESIDENCES



(registro 251742). El término “group” contenido en el nombre comercial solicitado resulta descriptivo o de uso común en el sector comercial en el que se utilizaría el signo, mientras que las palabras FAMILY RESIDENCES que constan en uno de las marcas registradas, describen el tipo de servicios que se prestan; de manera que entonces el término NANKU es el predominante en los signos enfrentados, y resulta ser idéntico; las demás características visuales que componen el signo solicitado no acaparan la atención del consumidor respecto al color, tamaño o demás elementos, lo que impide diferenciar el nombre comercial solicitado de las marcas de servicio registradas y ello causaría confusión en cuanto al origen empresarial de uno u otro signo.

En el ámbito fonético, existe riesgo de confusión auditiva pues el elemento denominativo es idéntico: “NANKU”.

Ideológicamente la palabra NANKU, traducida de la lengua chorotega, es CASA (así lo indica el solicitante), por lo que también existe identidad en este ámbito y genera la misma idea en el pensamiento del consumidor.

En cuanto a los servicios que prestan el nombre comercial solicitado y las marcas inscritas, como puede observarse en el cotejo efectuado, se observa que existen servicios que están relacionados, en especial los servicios de dirección de negocios, administración de negocios, contemplados en la clase 35 y los servicios de administración de inmuebles, tales como alquiler, venta, arrendamiento, desarrollo de bienes inmuebles en clase 36 de los signos inscritos; y hacen que el consumidor pueda caer en error o confusión de interpretar que las



marcas inscritas son accesibles en cualquier lugar del territorio nacional, pertenezcan al mismo grupo comercial o estén relacionadas empresarialmente con el nombre comercial ubicado en Guanacaste, al existir identidad en el término predominante entre ambos.

En cuanto a los agravios del apelante, estos no pueden ser de recibo pues, tal como se indicó, existe identidad gráfica, fonética e ideológica del signo solicitado con los signos registrados; en lo referido a la

coexistencia del nombre comercial  con la



marca y a un voto anterior emitido por este Tribunal, se debe indicar que estos antecedentes son resueltos de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, de manera que las resoluciones son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo anterior y comprobada la identidad gráfica, fonética e ideológica entre el nombre comercial y las marcas inscritas, así como la relación existente entre los servicios por prestar en el establecimiento comercial pretendido y los servicios de las marcas inscritas, se debe confirmar la oposición planteada por la sociedad 3-101-516640 S.A., contra la solicitud de inscripción del signo solicitado por Daniela Quesada Cordero apoderada especial de Manfred Aguilar Rodríguez.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Daniela Quesada Cordero, apoderada especial del señor Manfred Aguilar Rodríguez, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:02 horas del 19 de julio de 2024, la cual en este acto se **confirma** en todos sus extremos. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49