



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0455-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

JOSÉ ALBERTO GUERRERO ROMERO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5333

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0225-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marcela Vargas Madrigal, cédula de identidad 1-0761-0047, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor José Alberto Guerrero Romero, cédula de identidad 1-1250-0357, vecino de San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:15:28 horas del 17 de setiembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de mayo de 2024 la abogada Marcela Vargas Madrigal en la condición indicada,




presentó solicitud de inscripción del nombre comercial  para proteger y distinguir un local comercial que se dedica a la venta de implementos de viaje como salveques, vasos, toallas, calzado, ropa y libretas; ubicado en San José, Mora, Brasil, del Hogar de Ancianos 100 metros al norte y 100 metros al oeste, casa color naranja.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 08:15:28 horas del 17 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del nombre comercial



porque afecta derechos de terceros, debido a que se encuentra



registrado el nombre comercial  además el giro comercial del signo solicitado guarda relación con el protegido, lo cual contraviene los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante del señor Guerrero Romero, apeló y expuso en sus agravios lo siguiente:

1. No lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar la inscripción del nombre comercial pretendido, por cuanto este signo busca proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de implementos de viaje como salveques, vasos, toallas, ropa, calzado y libretas; el cual cumple con los requisitos que deben ser considerados



según la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo al momento de registrar un nombre comercial, como son la perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, señalados en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, los cuales no fueron tomados en consideración por la autoridad registral.

2. Respecto a la perceptibilidad, el nombre comercial es mixto, posee suficientes elementos y colores para poder ser distinguido por el consumidor. En cuanto a la distintividad, los elementos gráficos que conforman el diseño del signo solicitado (montaña, olas, avión, colores naranja y celeste en dos tonos, y el tipo de letra) son suficientes para



que el signo se distinga del nombre comercial registrado **MUNDO AVENTURA** que no cuenta con esos elementos; además al estar conformado el nombre comercial solicitado por los vocablos en idioma inglés ADVENTURE WORLD SHOP y no en español, no guarda semejanza con M A MUNDO AVENTURA. Con relación al decoro, el signo pretendido no es contrario a la moral o el orden público. Respecto a la inconfundibilidad, el nombre comercial solicitado se conforma por tres palabras en inglés ADVENTURE, WORLD y SHOP, además cuenta con un diseño compuesto por una montaña, ola y un avión en color naranja; mientras que el nombre comercial registrado se conforma de letras y palabras en español.

3. Del cotejo marcario se determina que desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado es mixto, escrito en inglés, además muestra un diseño que representa un círculo, que en su interior tiene una curvatura basada en una montaña, asociada con una ola de mar y un avión encerrando el círculo y presenta colores naranja y dos tonos de



celeste; el nombre comercial registrado M A Mundo Aventura, se compone por el diseño de tres tiendas para acampar de color gris y naranja, además están escritas con una grafía sencilla de color gris, aunado a esto no se mencionan las letras M A que son parte en la conformación de ese signo y que se encuentra inscrito en el Registro como M A Mundo Aventura; y sin dejar de lado que al consumidor promedio no le ocasionará ninguna confusión al encontrarse los nombres comerciales en idiomas distintos (inglés y español). En el campo ideológico el nombre comercial pretendido cuenta con palabras más extensas y al momento de su articulación el consumidor final va a recordar el vocablo en inglés ADVENTURE WORLD SHOP, y no en español. En cuanto al cotejo fonético, no se presenta semejanza gramatical entre los nombres comerciales en conflicto, debido a que, al encontrarse escritos en distintos idiomas, el sonido al momento de su vocalización es disímil.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución que rechazó la inscripción del nombre comercial solicitado y se continúe con la correspondiente inscripción, puesto que el signo cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra



inscrito el nombre comercial MUNDO AVENTURA registro 147582, inscrito desde el 28 de mayo de 2004, titular MUNDO AVENTURA MYA S.A., para



proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de equipo, implementos, accesorios y servicios, todos afines a deportes y actividades de aventura en general. Ubicado en San José, de Purdy Motor Paseo Colón, 100 metros al norte y 75 metros al oeste.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 2 de la Ley de marcas, define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” En consecuencia, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica, en el tráfico mercantil, a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por su parte, el artículo 65 de la ley citada brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

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, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.



Ahora bien, y en atención al caso en examen, el nombre comercial propuesto y el inscrito son los siguientes:

Nombre comercial solicitado



Un local comercial que se dedica a la venta de implementos de viaje como salveques, vasos, toallas, calzado, ropa y libretas; ubicado en San José, Mora, Brasil, del Hogar de Ancianos 100 metros al norte y 100 metros al oeste, casa color naranja.

Nombre comercial registrado



Un establecimiento comercial dedicado a la venta de equipo, implementos, accesorios y servicios, todos afines a deportes y actividades de aventura en general; ubicado en San José, de Purdy Motor Paseo Colón, 100 metros al norte y 75 metros al oeste.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, desde el punto de vista gráfico se determina que se trata de signos mixtos; el nombre comercial propuesto se conforma por la imagen circular de la ruta de vuelo de un avión con su rastreo en puntos color anaranjado, dentro del cual se aprecia la figura de un círculo que en su interior presenta un diseño que asemeja unas montañas con olas de color anaranjado, las cuales se encuentran delineadas en color blanco, y bajo ese diseño se coloca la palabra en inglés ADVENTURE escrita en una grafía especial en letras de color celeste, que traducida al español es AVENTURA, de acuerdo con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace:



<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=adventure&op=translate>; bajo este vocablo se posiciona la frase en inglés WORLD SHOP escrita en una tipografía sencilla en letras de color celeste, cuya traducción al idioma español es TIENDA MUNDIAL, según se desprende del traductor de Google consultado en la siguiente dirección electrónica:

<https://translate.google.com/?hl=es%20&sl=en&tl=es&text=world%20shop&op=translate>.

Por otra parte, el signo registrado se conforma por una figura que asemeja un círculo, su parte superior es de color anaranjado y la parte inferior es de color verde musgo, en su interior presenta la figura de unas montañas de colores verde musgo y anaranjado, y bajo ese diseño se colocan las palabras MUNDO AVENTURA, escritas en una grafía especial en letras mayúsculas de color verde musgo.

Ahora bien, a pesar de que el nombre comercial solicitado presenta una serie de elementos gráficos y denominativos, estos no le otorgan la distintividad necesaria para diferenciarse del nombre comercial registrado, debido a que en su conformación incluye el vocablo ADVENTURE (AVENTURA), que se constituye en el elemento preponderante del signo registrado y esa similitud puede inducir al consumidor a un riesgo de confusión o asociación empresarial, y a pesar de que el signo solicitado contiene la locución WORLD SHOP (TIENDA MUNDIAL), esa frase es secundaria, y además es de menor tamaño y proporción dentro del conjunto marcario, por ende, casi imperceptible a golpe de vista; en consecuencia tampoco le proporciona la distintividad necesaria para poder diferenciarse del signo registrado.



Por otra parte, a nivel fonético los signos presentan una sonoridad análoga al oído del consumidor, puesto que en su conformación tienen en común el término de mayor percepción ADVENTURE (AVENTURA), lo cual podría llevar al consumidor a estimar que los nombres comerciales pertenecen a un mismo origen empresarial.



En el contexto ideológico el nombre comercial pretendido



(TIENDA MUNDIAL DE AVENTURAS) y el inscrito (MUNDO AVENTURA), remiten al mismo razonamiento en la mente del consumidor. De ahí que, considera este Tribunal que los nombres comerciales comparten una misma conceptualización que guarda conexión con sus giros comerciales, lo cual provoca confusión al consumidor y produce riesgo de asociación empresarial al no presentar el signo solicitado la suficiente distintividad para poder diferenciarse del nombre comercial inscrito.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión o asociación que podría darse, pues los signos pueden ser confundibles dada la similitud visual, auditiva y conceptual, que presentan.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde analizar el giro comercial del signo solicitado, el cual pretende proteger y distinguir un local comercial que se dedica a la venta de implementos de viaje como salveques, vasos, toallas,



calzado, ropa y libretas; y el nombre comercial registrado protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta de equipo, implementos, accesorios y servicios, todos afines a deportes y actividades de aventura en general. De ahí que, considera este Tribunal que los giros comerciales están estrechamente relacionados, y se evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión o asociación empresarial sería inevitable.

Con respecto al agravio planteado de que el Registro no debió rechazar la inscripción del nombre comercial pretendido, por cuanto cumple con los requisitos que deben ser considerados; no lleva razón el apelante, dado que el signo solicitado contiene como elemento preponderante la palabra ADVENTURE (AVENTURA) que también es parte del elemento preponderante en el signo inscrito (MUNDO AVENTURA), lo que se convierte en un factor que puede llevar al consumidor a caer en un riesgo de confusión o asociación empresarial. En este sentido, conviene recordar que precisamente la primera impresión en el consumidor es lo que interesa a efectos de destindar si existe posibilidad de confusión o asociación empresarial, y es allí donde los vocablos ADVENTURE (AVENTURA) juegan un papel de gran relevancia, pues permiten concluir que la posibilidad de confusión o asociación empresarial es real y por consiguiente un impedimento para el registro del nombre comercial pretendido, debido a que puede transgredir los derechos de la empresa MUNDO AVENTURA MYA S.A., titular del nombre comercial inscrito.

De igual forma, a pesar de que el nombre comercial solicitado es perceptible y cumple con el requisito de decoro, no se puede distinguir del signo inscrito y por tanto los signos pueden ser confundidos.



Por consiguiente, al existir un riesgo de confusión o asociación empresarial entre los signos cotejados, debido a que el nombre comercial solicitado incluye en su conjunto marcario el elemento preponderante ADVENTURE (AVENTURA) del signo inscrito, no es posible acoger lo pedido por la representación de la empresa recurrente, puesto que los signos en conflicto no podrían coexistir registralmente.

Al respecto merece tenerse presente que lo que se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad representa la pauta para determinar el registro de un signo, elemento que no contiene el nombre comercial solicitado. Por lo que considera este Tribunal que el distintivo pretendido transgrede lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marcela Vargas Madrigal, apoderada especial del señor José Alberto Guerrero Romero, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:15:28 horas del 17 de setiembre de 2024, la que en este acto se confirma para que deniegue la solicitud del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marcela



Vargas Madrigal, en su condición de apoderada especial del señor José Alberto Guerrero Romero, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:15:28 horas del 17 de setiembre de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se



deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial . 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 42 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

euv/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22