



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TASO SPV, S. DE R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3100

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Bambuda

## VOTO 0352-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiocho minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-01513-0376, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASO SPV S. DE R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ave. H, Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:54:28 horas del 21 de junio de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 1 de abril de 2024, la abogada Irene Castillo Rincón, en su condición indicada, solicitó la

inscripción como nombre comercial el signo  , para distinguir un establecimiento comercial dedicado a gestión, administración de establecimientos o empresas de servicios hoteleros, turísticos, hosteleros y actividades similares y complementarias relacionadas con el negocio de hotelería, turismo y hostelería.

Mediante resolución final dictada a las 07:54:28 horas del 21 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada porque consideró que es gráfica y fonéticamente similar al

signo registrado  , evocan una misma idea y buscan proteger un giro comercial relacionado, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló e indicó como agravios lo siguiente:

1. El cotejo ideológico entre los signos es la diferencia más importante, la palabra BAMBUDA del signo solicitado es una palabra de fantasía sin significado en español, se trata de una palabra única y original, que no es conocida por los consumidores, por esta razón será fácil de recordar e imposible de confundir con ningún otro signo. Por su parte, la palabra BAMBURA significa en portugués BAMBU, significado que



será recordado por los consumidores. La marca BAMBUDA no evoca ninguna otra palabra, y el Registro pretende darle a la palabra BAMBUDA el mismo significado, pero el consumidor no pensaría en la planta de bambú cuando sea expuesto al signo de su representada.



2. En el cotejo gráfico los signos y son diferentes en su letra, diseño y logotipo; cuentan con un logotipo original que los diferencia. El signo solicitado posee en su parte superior el diseño único y original de un sol en el atardecer, mientras que la marca inscrita posee en las letras B diseños de plantas de bambú; sus colores difieren: el logo de su representada usa el color azul, mientras que la marca inscrita usa los colores rojo y verde; los tipos de letra de cada logotipo son completamente distintos; además, la marca BAMURA está escrita en mayúscula, mientras que el signo solicitado se escribe en minúscula. El Registrador indica que los signos son similares denominativamente, no obstante, estos no fueron solicitados como signos denominativos, sino que son mixtos, y es de esta forma como tienen que ser analizados.

3. En el cotejo fonético los signos se diferencian en las letras D y R, cuya pronunciación es disímil, lo que hace que los signos no se confundan al ser escuchados.

4. El signo solicitado cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo su inscripción y para existir en el mercado sin causar ningún tipo de conflicto o confusión entre los consumidores; se encuentra acompañado de otros elementos que le dan distintividad suficiente para ser inscrito, tales como su logotipo. El consumidor no sería



expuesto a estos signos al mismo tiempo, ya que ambos protegen servicios de hotel. Los hoteles están ubicados en diferentes lugares del territorio nacional.

Solicitó que se declare con lugar la apelación y se revoque la resolución apelada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE SALUD INTEGRAL, SASI, S.A., la marca de servicios:

**'BAMBURA** ® registro 301797, protege y distingue en clase 43 internacional: hoteles, cabinas, cabañas, alojamientos, bed & breakfast, hostel, de hospedaje temporal; inscrita el 22 de diciembre de 2021, vigente hasta el 22 de diciembre de 2031 (folios 8 y 9 del expediente principal).

**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 AL COTEJO**



**DE LOS SIGNOS.** En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde, con el fin de determinar si este es factible de registro, 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 inadmisible 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, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son los cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

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

Nombre comercial solicitado

Bambuda

Marca registrada

BAMBURA



Un establecimiento comercial dedicado a gestión, administración de establecimientos o empresas de servicios hoteleros, turísticos, hosteleros y actividades similares y complementarias relacionadas con el negocio de hotelería, turismo y hostelería.

**Clase 43**, protege y distingue, hoteles, cabinas, cabañas, alojamientos, bed & breakfast, hostel, de hospedaje temporal.

En el análisis unitario de los signos, el nombre comercial propuesto es mixto, lo conforma la palabra **Bambuda**, escrita con una grafía especial, su primera letra está en mayúscula y las restantes letras en minúscula, todas de color azul; de la letra “d” sale una especie de gancho y sobre este, un dibujo que parece un sol. La marca registrada es mixta se compone de la palabra **BAMBURA**, escrita en una grafía especial, en mayúscula, en dos colores rojo y verde, con un diseño en la línea vertical de la letra “B” que asemeja a un bambú.

Al realizar la comparación, desde el punto de vista gráfico o visual, se observa, que el elemento denominativo de los signos presenta similitud; nótese que, entre **Bambuda** y **BAMBURA**, la única diferencia es una letra en la última sílaba, en el signo solicitado se trata de una **d** a diferencia del signo inscrito que contiene una **R**, lo cual no es suficiente para diferenciarlos. Si bien el nombre comercial de la apelante presenta un diseño, el elemento preponderante lo constituye su parte denominativa, la cual es semejante a la del signo registrado, por lo que no presenta el carácter distintivo que requiere un signo para acceder a la tutela registral.



Lo referido anteriormente indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 inciso c), del Reglamento a la Ley de marcas, que es aplicable al presente caso, conforme al artículo 68 del mismo cuerpo normativo, se debe dar más importancia a las primeras.

Desde el campo fonético o auditivo, los signos también poseen similitud, la pronunciación de uno y otro signo suenan de manera similar al oído humano.

En el contexto ideológico o conceptual, las palabras que conforman los signos contrapuestos, según el Diccionario en línea de la Real Academia Española (RAE), no cuentan con significado, por ende, ambos son términos de fantasía; sin embargo, por su composición gramatical el consumidor podría pensar que se relacionan con el bambú y enlazar los signos a un mismo origen empresarial.

Respecto al giro comercial del signo solicitado y los servicios de la marca registrada se considera que se encuentran relacionados, debido a que los servicios de hospedaje temporal que se distinguen por medio del signo inscrito en clase 43 internacional, como puede observarse, pueden comercializarse en el establecimiento comercial

denominado  Bambuda el cual se dedica a la gestión y administración de establecimientos o empresas dedicadas a servicios turísticos, hotelería y hostelería, actividades similares y complementarias, lo que puede provocar que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial dichos servicios.



Ante tal semejanza y relación del giro comercial y los servicios no es posible aplicar el principio de especialidad, por lo que se debe dar protección al titular del signo registrado como lo indica el párrafo primero del artículo 25 de la Ley de marcas.

Por lo anterior, no se puede autorizar la coexistencia registral del nombre comercial pedido con el signo inscrito, al existir un evidente riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en los consumidores, ello, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que estima este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre el cotejo de los signos, se debe indicar que el Registro de la Propiedad Intelectual hizo un análisis comparativo del signo solicitado con el signo registrado evaluando su apariencia gráfica, fonética e ideológica, y en el cotejo realizado determinó que el signo que se pide registrar es similar al signo inscrito en su elemento denominativo, basándose para ello, en las tres dimensiones referidas.

En cuanto a que el término BAMBUDA es de fantasía, lleva razón la apelante, tal como se indicó; sin embargo, por su composición gramatical y su gran parecido con la denominación BAMBURA, que refiere como se denotó líneas arriba a bambú, podría hacer creer al consumidor que se relaciona con esa planta, situación que lo haría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Con relación al agravio relativo a que en el cotejo gráfico los signos



Bambuda y **BAMBURA**, son diferentes, en su letra, diseño y logotipo, y que deben ser analizados en su conjunto por ser mixtos, es importante señalar que efectivamente se trata de signos mixtos, y que analizados en su conjunto, la parte denominativa es la que causa más impacto y es la que prevalece en la mente de los consumidores; el elemento preponderante del signo solicitado es el denominativo BAMBUDA, el cual es similar al del signo inscrito, similitud que resulta determinante para que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

En lo concerniente a que fonéticamente los signos se diferencian en la letra D y R, lo que hace que se pronuncien diferente y que los signos no se confundan al ser escuchados, no lleva razón la apelante pues esta pierde de vista que la parte denominativa de la marca solicitada a excepción de la letra "R" está contenida en su totalidad en la marca inscrita, por lo que suenan de manera similar al oído humano.

Respecto a que el signo solicitado cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo su inscripción y para existir en el mercado sin causar ningún tipo de conflicto o confusión entre los consumidores por contener otros elementos que le dan distintividad, no lleva razón la apelante, dado que de los argumentos expuestos se desprende que el elemento preponderante del conjunto marcario objeto de registro es el denominativo, el cual resulta semejante al del signo inscrito previamente, situación que puede llevar a riesgo de confusión o asociación empresarial a los consumidores; además, el giro comercial que pretende proteger el signo solicitado y los servicios que ampara la marca inscrita se encuentran relacionados porque van



dirigidos a hotelería, lo que acrecienta la posibilidad que el consumidor pueda relacionar los signos a un mismo origen empresarial.

**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 Irene Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASO SPV S. DE R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:54:28 horas del 21 de junio de 2024, la que en este acto se confirma para que se deniegue

la solicitud de inscripción del nombre comercial

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Irene Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASO SPV S. DE R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:54:28 horas del 21 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción

del nombre comercial  . 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**

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

## **DESCRIPTORES**

### **NOMBRES COMERCIALES**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR: OO.42.22**