



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0217-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE

COMERCIAL DEL SIGNO

TERMO PACK R&A S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-2189)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0557-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y nueve minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, portador de la cédula de identidad número 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de **TERMO PACK R&A, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-694357, con domicilio social situado en: San José, Cantón Vázquez de Coronado, San Isidro, doscientos metros este y trescientos cincuenta metros noreste de la esquina sureste de la Iglesia Católica de Coronado, Ofibodegas Coronado, Número L-11, Coronado Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:17:15 horas del 31 de marzo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En memorial recibido el 3 de marzo de 2025, el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, apoderado especial de la empresa **TERMO PACK R&A S.A.**, presentó



solicitud de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de maquila, asesoría e implementación de ofertas de productos; y servicio de consultoría en empaque; asesoría en la confección de ofertas y su respectivo embalaje; maquila de ofertas – bandeado; etiquetado; servicio de maquila, asesoría e implementación de ofertas para consumo masivo; desarrollo de servicios; impresión y diseño; logística de transporte; confección y montaje de muebles en pdv, ubicado en la Provincia de San José, Cantón Vázquez de Coronado, San Isidro, doscientos metros este y trescientos cincuenta metros noreste de la esquina sureste de la Iglesia Católica de Coronado, Ofibodegas Coronado, Número L-11, según modificación efectuada por escrito presentado el 18 de marzo de 2025 (folios 22 a 24 del expediente principal).


El Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución emitida a las 07:17:15 horas del 31 de marzo de 2025, rechazó la solicitud presentada ya que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, e indicó en lo conducente:

...los términos siguen siendo faltos de distintividad para los servicios indicados en el giro comercial. Los términos que significan “Termo lote, paquete o llevar algo” para servicios de empaquetado, servicios de maquila, logística de transporte,



servicios de embalaje entre otros no tiene la distintividad para obtener protección registral, ya que para el consumidor promedio son claramente identificables y no pueden diferenciarse de otros competidores que realicen la misma actividad y mucho menos que distinga o diferencia la empresa de otras.

Inconforme con lo resuelto, el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERMO PACK R&A S.A** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El nombre comercial posee un carácter distintivo que no se puede negar, además de que no se puede afirmar que este distintivo sea descriptivo en relación con el giro comercial que desea proteger.
2. Existen en ese despacho múltiples inscripciones de marcas que contienen una combinación ingeniosa de la palabra “PACK” con otros términos y con logos novedosos, y se les ha dado protección registral precisamente por su combinación original.
3. Existe la publicación en la gaceta de la marca , para la clase 35 y no corrió la misma suerte que el nombre comercial.
4. El nombre comercial no es descriptivo ni conformado por palabras de uso común.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



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 y otros signos distintivos (en adelante 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 análisis de la registrabilidad del nombre comercial solicitado:



, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de maquila, asesoría e implementación de ofertas de productos; y servicio de consultoría en empaque; asesoría en la confección de ofertas y su respectivo embalaje; maquila de ofertas – bandeado; etiquetado; servicio de maquila, asesoría e implementación de ofertas para consumo masivo; desarrollo de servicios; impresión y diseño; logística de transporte; confección y montaje de muebles en pdv.

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  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 al uso de un solo comerciante.

El nombre THERMO PACK se descompone en:

- THERMO: Implica calor o térmico.
- PACK: Implica empaque o *packaging*.

Los servicios que busca distinguir confirman la naturaleza del giro comercial a distinguir:

- "Servicio de consultoría en empaque."



- "Asesoría en la confección de ofertas y su respectivo embalaje."
- "Maquila de ofertas – bandeo; etiquetado."
- "Logística de transporte."

El concepto de empackado (PACK) es el eje central de los servicios, y la connotación THERMO se relaciona intrínsecamente con las técnicas de **sellado y embalaje** que son comunes en esta industria.

La combinación de términos industriales THERMO y PACK es altamente indicativa y, para un competidor de maquila o packaging, podría ser vista como una descripción necesaria de su propia actividad.

Es importante resaltar que la coexistencia de otras marcas con el término "PACK" no es relevante para este caso, ya que cada solicitud debe ser evaluada de manera individual, por cuanto cada caso debe ser analizado según sus propias características.

Por lo antes citado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Pedro Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de **TERMO PACK R&A, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:17:15 horas del 31 de marzo de 2025, 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 Pedro Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de **TERMO PACK R&A, S.A.**, en



contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:17:15 horas del 31 de marzo de 2025, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 12:52

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:14

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 12:03

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 01:51

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:15

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69