



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0225-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



3-101-672675 S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12625)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0570-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticuatro minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, domiciliada en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Plaza Atlantis, local 201, Costa Rica, San José Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:09 horas del 25 de marzo de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 06 de diciembre de 2024, la representante de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, solicitó

la inscripción del nombre comercial **ANTONELLA** boutique, para proteger y distinguir **en clase 49 internacional:** Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; Servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, juguetes, sombrearia, calzado, joyería; organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de promoción prestados por una empresa comercial a través de una tarjeta de fidelización de clientes; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; demostración de productos; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas (para terceros); ventas en pública subasta; servicios de promoción y gestión de centros comerciales; publicidad en una línea en una red informática; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); publicidad en línea en una red informática; difusión (distribución) de muestras; gestión de ficheros informáticos; relaciones públicas; agencias de información comercial; distribución y difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); puesta al día de documentación publicitaria; reproducción de documentos; estudio de mercados; fijación de carteles (anuncios); publicidad por correspondencia; radiofónica y televisada, ubicado en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Plaza Atlantis, local 201, Costa Rica.

Mediante resolución dictada a las a las 09:57:09 horas del 25 de



marzo de 2025 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, al considerar que resulta inadmisible por derechos de terceros, de conformidad al artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación de la compañía **3-101-672675 S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

- 1.** El registro realiza un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto. Si se analiza el signo tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, este goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro.
- 2.** El origen empresarial de los signos resulta crucial para el análisis de un posible riesgo de confusión entre consumidores. Antonella Boutique se ha consolidado como una tienda de referencia en el ámbito de la moda en Costa Rica, combinando estilo, exclusividad, atención al cliente y con presencia digital de manera eficaz.
- 3.** El consumidor no debería confundirse entre los servicios ofrecidos por la marca solicitada y los productos de la marca registrada, ya que la diferencia principal radica en el tipo de productos que cada una proporciona, además su representada ofrece servicios dentro de un local material. Por un lado, la marca de su mandante se enfoca en el ámbito de la publicidad en ventas de productos y la clase registrada solo protege vestidos, calzados y sombrería. Esta distinción es clara, ya que el método para acceder a los servicios y productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible [sic].



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

1. **Antonella**, registro 154991, inscrita desde el 02 de diciembre de 2005, vigente hasta el 02 de diciembre de 2025, titular: PROTELA S.A.; para proteger y distinguir en clase 25 internacional: Vestidos, calzados, sombrerería. (certificación visible a folio 7 y 8 legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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 La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”. En ese sentido, su función esencial radica en permitir que el consumidor pueda apreciar, reconocer y diferenciar el giro comercial una empresa frente a otras en el mercado, garantizando así



la transparencia y correcta identificación de los agentes económicos que concurren en él.

Al igual que ocurre con las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, el cual constituye un requisito indispensable para su protección registral. Dicho requisito tiene como finalidad primordial asegurar que el consumidor pueda ejercer de manera libre e informada su derecho de elección entre establecimientos comerciales que operan dentro de un mismo o similar giro comercial, evitando confusiones respecto del origen empresarial de los servicios o actividades ofrecidas.

En este orden de ideas, el análisis de admisibilidad de un nombre comercial debe efectuarse a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley de marcas. En lo que respecta al presente caso, resulta necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 65 de dicho cuerpo normativo, el cual regula expresamente los supuestos de inadmisibilidad de los nombres comerciales:

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.



En tanto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 177-IP-2020 del 22 de abril de 2021, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

De conformidad con lo anterior, corresponde a este Tribunal valorar si el nombre comercial solicitado cumple efectivamente con el requerimiento de distintividad exigido, o bien si incurre en algunos de los supuestos de inadmisibilidad previstos por la legislación, especialmente en cuanto a la posibilidad de inducir a error o confusión al público consumidor.

Por lo que es necesario conforme al numeral 24 del Reglamento a la



Ley de marcas, realizar un cotejo entre el nombre comercial propuesto y los signos registrados, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial.

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;



- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo del nombre comercial propuesto y el signo inscrito.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
ANTONELLA <small>boutique</small>	
Clase 49: Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; Servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, juguetes, sombrería, calzado, joyería; organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de	Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.



promoción prestados por una empresa comercial a través de una tarjeta de fidelización de clientes; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; demostración de productos; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas (para terceros); ventas en pública subasta; servicios de promoción y gestión de centros comerciales; publicidad en una línea en una red informática; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); publicidad en línea en una red informática; difusión (distribución) de muestras; gestión de ficheros informáticos; relaciones públicas; agencias de información comercial; distribución y difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); puesta al día de documentación publicitaria; reproducción de documentos; estudio de



mercados; fijación de carteles (anuncios); publicidad por correspondencia; radiofónica y televisada, ubicado en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Plaza Atlantis, local 201, Costa Rica.

Del análisis visual se desprende que el elemento dominante y preponderante en ambos signos es el componente denominativo “ANTONELLA”, el cual se reproduce de manera idéntica en cuanto a su estructura ortográfica. La adición de un diseño y del término “boutique” en el nombre comercial propuesto no resulta suficiente para dotar el signo de distintividad e impedir el riesgo de confusión, ya que este vocablo resulta ser un término descriptivo y genérico, especialmente en el sector de venta de ropa y accesorios, por lo cual debe estar a disposición de todos los agentes económicos que participan en el mercado.

Al ser el elemento “ANTONELLA” el elemento que prevalece, la percepción auditiva es semejante, pues al ser pronunciados los signos en conflicto, emiten una sonoridad sumamente parecida al oído humano, incrementando el riesgo de asociación indebida en el consumidor.

En cuanto a campo ideológico, ambos signos están compuestos por el nombre propio **ANTONELLA** esbozando una relación comercial entre ambas empresas, causando así un riesgo de confusión y asociación



empresarial. El nombre comercial solicitado se acompaña del término “boutique”, el cual únicamente describe el formato del establecimiento, pero no añade distintividad. El consumidor inmediatamente relacionará el término con una tienda de ropa de vestir y accesorios, se trata de un término genérico o descriptivo, porque describe características del negocio (pequeño, especializado). Por ende, la carga conceptual en ambos signos es muy similar.

ANTONELLA boutique

En cuanto al giro comercial, el signo **ANTONELLA** hace referencia a un establecimiento comercial que entre otros servicios se dedicará a “...Servicios de venta al por menor de ropa, bolsos, juguetes, sombrearia, calzado, joyería...”, por lo que los productos que protege

la marca registrada **Antonella** podrían venderse o distribuirse en el local comercial distinguido con el nombre comercial objeto del presente análisis. Siendo evidente la estrecha conexidad competitiva y funcional entre los signos, al coincidir en el mismo sector económico y dirigirse al mismo público consumidor.

Por consiguiente, analizado en forma global y conjunta el nombre comercial que se pretende registrar, este Tribunal determina que no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad requerida.

En consecuencia, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, aunado a la alta afinidad entre los productos amparados por la marca registrada y el giro comercial del nombre comercial solicitado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, los cuales han sido abordados a lo largo del presente análisis y se



concluye que el signo del recurrente resulta inadmisible, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la sociedad **3-101-672675 S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:09 horas del 25 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Nombres comerciales

TE: Nombres comerciales prohibidos

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: OO.42.22

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: OO.43.03

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. OO.41.33