



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0043-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL

CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN S.R.L.,
apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10086)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Raquel Elena Navarro Nuñez, vecina de Pérez Zeledón, portadora de la cédula de identidad: 1-1537-0437, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-850475, domiciliada en San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, Villa Ligia, Residencial Villas del Sur, 800 metros sur de Frío Car, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:30 del 14 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de septiembre de 2025, la abogada Raquel Elena Navarro Nuñez, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD**



LIMITADA, solicitó la inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir en clase 49 internacional: prestación de servicios de grúa, remolque y traslado de vehículos livianos y pesados, asistencia en carretera, rescate vehicular, transporte de automotores, traslado de maquinaria, transporte de carga especial, alquiler y operación de grúas, servicios de auxilio mecánico básico, coordinación de servicios para aseguradoras y demás actividades relacionadas con asistencia y transporte vehicular.

Mediante resolución de las 09:16:30 del 14 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción del signo, al considerar que carece de carácter distintivo al estar conformado por elementos genéricos y de uso común con respecto del giro comercial que se busca proteger y distinguir, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN SOCIEDAD DE**



RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. El nombre comercial “CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN” ha sido utilizado de manera ininterrumpida durante más de diez años informal y formalmente desde hace tres años, siendo notoriamente conocidos en el cantón en publicidad, papelería comercial, rótulos de la flotilla vehicular, uniformes de colaboradores, patrocinadores de eventos y contratos con clientes.

2. El público no percibe “CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN” como una simple descripción, sino como un indicador empresarial, es decir, un nombre que individualiza a un establecimiento concreto frente a cualquier competidor. Negar el registro permitiría que terceros utilicen el mismo nombre, generando confusión y afectando al consumidor, contrario a la función del nombre comercial.

3. Aunque los elementos por separado pueden tener un carácter descriptivo o geográfico, la combinación total del signo en su conjunto es única, original y no utilizada por ningún otro operador del mercado. El análisis efectuado por el Registro se centró en cada palabra por separado, mientras que la distintividad debe evaluarse globalmente.

4. El Registro no valoró el uso real y prolongado del signo desde 2015, desconociendo el criterio de la distintividad adquirida, reconocido tanto en doctrina OMPI como en la jurisprudencia nacional. En otras palabras: la prevención incurre en un formalismo excesivo, desconectado de la realidad económica y comercial, y por ende en una aplicación defectuosa del art. 65.



5. Existen precedentes registrales contradictorios, como la marca registrada “GRÚAS JACO”, la cual fue admitida y renovada en 2019, pese a estar compuesta por el término “grúas” (descriptivo de la actividad) y “Jacó” (geográfico).

6. La sociedad de responsabilidad limitada que explota el establecimiento lleva el mismo nombre, “CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN”, y fue fundada en 2022. Esta coincidencia refuerza la identificación del signo como indicador de origen empresarial, consolidando su distintividad frente al público y frente a cualquier competencia en el mercado. Cuando el nombre comercial coincide con la razón social de la empresa, se genera un vínculo directo de identificación legal y comercial, fortaleciendo la percepción de distintividad adquirida.

7. La OMPI ha desarrollado el principio de la distintividad adquirida o secondary meaning, aplicable cuando un signo inicialmente descriptivo se convierte, por el uso intensivo y reconocible en el mercado, en un identificador empresarial.

Solicita se revoque la resolución denegatoria, en caso de duda se aplique el principio pro-consumidor y pro-empresa local y declare registrable el nombre comercial solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.



TERCERO. SOBRE EL 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.

Resulta necesario hacer notar que la referencia contenida en el considerando sexto relativa al carácter engañoso del signo constituye una imprecisión material, que no afecta el sentido ni validez de la resolución recurrida, ya que del análisis integral se desprende con claridad que la causal efectivamente aplicada por la autoridad registral corresponde a que el signo no tiene la distintividad requerida al estar conformado por elementos genéricos y descriptivos. En consecuencia, dicho señalamiento no genera nulidades o indefensión a la parte interesada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos, 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”. Su función esencial consiste en individualizar una actividad empresarial en el tráfico mercantil, permitiendo al consumidor reconocerla y diferenciarla de otros que concurren en el mercado.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de **distintividad**, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado. Este requisito constituye un presupuesto indispensable para su acceso al registro.



Para determinar la procedencia registral de un nombre comercial, resulta necesario acudir a las disposiciones del artículo 65 de la Ley de marcas, el cual dispone lo siguiente:

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.

De conformidad con lo expuesto, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos esenciales, entre ellos destacan los siguientes:

- a) **Perceptibilidad:** debe tratarse de un signo susceptible de ser percibido e identificado por el público consumidor. (artículo 2 Ley de marcas)
- b) **Aptitud distintiva:** debe poseer capacidad suficiente para identificar e individualizar una empresa o establecimiento comercial determinado, diferenciándolo de otros participantes del mercado, de manera que el público consumidor pueda asociarlo con un origen empresarial específico. (artículo 2 Ley de marcas)



- c) **Licitud:** no debe consistir en expresiones o elementos contrarios a la moral, las buenas costumbres o el orden público. (artículo 65 Ley de marcas)
- d) **Inconfundibilidad:** debe presentar elementos distintivos suficientes que impidan su confusión con otros signos utilizados para identificar actividades empresariales similares o relacionadas, evitando así el riesgo de error en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios o actividades ofrecidos. (artículo 65 Ley de marcas)

Asimismo, debe considerarse que la protección conferida al nombre comercial se encuentra vinculada a la existencia de una actividad empresarial real y determinada, ejercida dentro del territorio nacional, toda vez que este signo distintivo tiene por finalidad identificar una empresa o establecimiento comercial específico en el desarrollo de su giro mercantil.

En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de marcas,



denegó la inscripción del nombre comercial , solicitado para proteger y distinguir en clase 49 internacional: prestación de servicios de grúa, remolque y traslado de vehículos livianos y pesados, asistencia en carretera, rescate vehicular, transporte de automotores, traslado de maquinaria, transporte de carga especial, alquiler y operación de grúas, servicios de auxilio mecánico básico, coordinación de servicios para aseguradoras y demás actividades relacionadas con asistencia y transporte vehicular.



La autoridad registral consideró que el signo solicitado carece de aptitud distintiva suficiente para acceder a la protección registral, al estar conformado por elementos genéricos y de uso común con respecto del giro comercial que se busca proteger y distinguir.

La distintividad constituye el presupuesto esencial de todo nombre comercial, por cuanto su función primordial consiste en identificar e individualizar una empresa o establecimiento mercantil dentro del tráfico económico. En consecuencia, únicamente aquellos signos que permitan al consumidor distinguir un determinado agente económico de los demás participantes del mercado pueden acceder válidamente a la protección registral.

Bajo esa premisa, corresponde analizar si el signo solicitado en su conjunto y desde la percepción del consumidor, posee la fuerza distintiva necesaria para cumplir dicha función identificadora.

En el caso concreto, este Tribunal determina que el elemento denominativo predominante del signo solicitado está conformado por las expresiones “Central de Grúas” y “Pérez Zeledón”. La primera será percibida por el consumidor como una referencia directa e inmediata a una empresa dedicada a la prestación de servicios de grúa, constituyendo términos que describen el giro comercial desarrollado por el solicitante. Por su parte, la expresión “Pérez Zeledón” identifica una ubicación geográfica determinada, por lo que tampoco aporta, por sí sola, la distintividad requerida para individualizar un origen empresarial específico.



Asimismo, los elementos gráficos incorporados en el signo propuesto refuerzan el mensaje descriptivo transmitido por la denominación, sin aportar por sí mismos una impresión de conjunto suficientemente distintiva que permita individualizar el origen empresarial de los servicios frente a otros operadores económicos que desarrollan actividades similares.

De esta forma, los elementos que integran el signo solicitado no generan una impresión distintiva susceptible de identificar una empresa determinada, sino que será percibida por el consumidor como una mera referencia a un centro de servicios de grúa ubicado en Pérez Zeledón. En consecuencia, el signo carece de la aptitud distintiva necesaria para acceder a la protección registral como nombre comercial.

El apelante alega que ha realizado un uso ininterrumpido del nombre comercial durante varios años y además señala una supuesta notoriedad en el ámbito local. Es importante aclarar que la protección registral exige que el signo posea aptitud distintiva propia para identificar un origen empresarial determinado, circunstancia que no se acredita únicamente mediante la alegación de su uso en el mercado. Asimismo, en el expediente no se aporta prueba pertinente que logre acreditar el carácter notorio atribuido al signo objeto del presente análisis.

En cuanto a que el público consumidor percibe el signo como un indicador empresarial y no como una simple descripción, este Tribunal considera que las expresiones «Central de Grúas» y «Pérez Zeledón» transmiten de forma inmediata información relativa a la



naturaleza de los servicios prestados y a su ubicación geográfica, por lo que el consumidor no las percibirá como indicadores exclusivos de procedencia empresarial, al ser términos genéricos y de uso común en el ámbito comercial en que se desenvolverá.

Respecto a que el análisis debió efectuarse sobre el conjunto marcario y no sobre cada uno de sus componentes de forma aislada, se estima que dicho argumento no es de recibo. En efecto, el signo fue valorado en su conjunto; sin embargo, el examen integral no impide determinar el peso distintivo de los elementos que lo conforman. Precisamente del análisis global efectuado se concluye que la combinación de expresiones genéricas, de uso común y geográficas no genera una impresión de conjunto con capacidad suficiente para individualizar un origen empresarial específico.

El recurrente argumenta que el Registro no valoró el uso prolongado del signo y la distintividad adquirida o sobrevenida, lo cual no es de recibo para este órgano de alzada.

La aptitud distintiva sobrevenida, figura jurídica conocida en doctrina como “secondary meaning”, permite que un signo adquiriera la aptitud distintiva requerida para su registro mediante su uso en el mercado, tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro, a pesar de presentar motivos intrínsecos que en principio impedirían su registro. No obstante, la aplicación de dicha figura requiere la acreditación fehaciente de que el sector pertinente del público ha llegado a asociar el signo solicitado con un origen empresarial específico.



Tal y como lo ha señalado este Tribunal en el Voto No. 206-2009 de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, la determinación de la distintividad adquirida requiere un sustento probatorio robusto:

[...]

Carlos Fernández-Nóvoa (op. cit, páginas 205 a 209) indica que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y se refieren al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto.

[...]

Ahora bien, aun cuando el recurrente afirma que el signo ha sido utilizado durante varios años en el mercado, no aporta la prueba necesaria y pertinente que demuestre que las expresiones que conforman el signo pretendido hayan dejado de ser percibidas por el consumidor con términos genéricos o de uso común para el tipo de servicio prestado, para convertirse en un indicador exclusivo de un determinado origen empresarial.

En cuanto a que existen antecedentes registrales compuestos por términos descriptivos y geográficos como “GRÚAS JACO”, debe recordarse que cada solicitud debe resolverse conforme a sus propias circunstancias fácticas y jurídicas. La existencia de registros previamente concedidos no genera un derecho automático a obtener



nuevas inscripciones ni obliga a la Administración a reproducir criterios adoptados en expedientes distintos, ya que la valoración registral debe realizarse de manera individualizada en cada caso concreto.

Respecto al alegato, según el cual la razón social de la empresa coincide con el nombre comercial solicitado, este Tribunal estima que tal circunstancia no resulta determinante para acreditar la distintividad exigida por la normativa marcaria. La inscripción o utilización de una denominación social en el ámbito societario responde a finalidades distintas de las perseguidas por el régimen de signos distintivos, por lo que dicha coincidencia no subsana la falta de capacidad distintiva del signo solicitado.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de aplicar criterios favorables al consumidor o a la empresa local en caso de duda, tampoco resulta de recibo. La resolución del presente asunto debe fundamentarse exclusivamente en la normativa vigente y en los principios que rigen el sistema registral marcario. Por ello, al no advertirse una duda razonable respecto de la falta de distintividad del signo solicitado, no procede acceder a la pretensión de inscripción planteada por la parte recurrente.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado las objeciones formuladas ni acreditado que el signo posea aptitud distintiva suficiente, lo procedente es rechazar la solicitud de inscripción y confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Raquel Elena Navarro Nuñez, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Raquel Elena Navarro Nuñez, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL DE GRÚAS PÉREZ ZELEDÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:30 del 14 de noviembre 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 el artículo 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/PLSA/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Nombres comerciales

TE: Nombres comerciales prohibidos

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: 00.42.22

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03