



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0061-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

MELANY RAMÍREZ ALFARO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-176349 / 407319)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0438-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con diecisiete minutos del dieciocho de junio del dos mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Corrales Guzmán, portador de la cédula de identidad: 1-1245-0269, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la señora **Melany Ramírez Alfaro**, ingeniera en sistemas, portadora de la cédula de identidad: 2-0554-0963, vecina de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:57:19 horas del 18 de diciembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de agosto de 2025, el abogado Andrés Corrales Guzmán, en su condición de apoderado especial de la señora **Melany Ramírez Alfaro**, solicitó la



nulidad del nombre comercial , registro 407319, inscrito desde el 12 de mayo de 2025, titular: LUIS MANUEL RUEDA ORTÍZ, para proteger y distinguir en **clase 49 internacional**: Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San José, Central, Merced, calle 20, Avenida 5, local esquinero, Restaurante La Excusa.

Por medio de la resolución de las 08:57:19 del 18 de diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada, al considerar que no contraviene las prohibiciones establecidas en el artículo 8 c) y k) y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 17 de la Ley de Promoción de la Competencia.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la señora **Melany Ramírez Alfaro**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. La resolución impugnada incurre en un error sustancial al desconocer el valor probatorio del acta notarial contenida en la escritura número 189-3, a la fecha y hora de emisión del acta, el perfil estaba activo, con publicaciones que evidencian la promoción



comercial del establecimiento. Adicionalmente, el notario hace constar que en la cuadrícula de publicaciones permanentes (feed) aparece una publicación cuya antigüedad es de “hace dos semanas”. Si se considera que el acta fue emitida el 26 de agosto de 2025, esto sitúa la publicación alrededor del 12 de agosto, lo que refuerza la continuidad y frecuencia del uso del signo en el entorno digital y publicitario. La actividad descrita en el acta notarial evidencia que la marca “La Excusa” se encuentra en uso público, visible, reciente y constante.

2. La marca en cuestión ha sido utilizada de forma continua, pública y pacífica, por más de tres meses antes de la solicitud de registro de la parte contraria. El uso no ha sido objeto de acciones judiciales o administrativas hasta la fecha de esta gestión, lo cual configura una situación de uso anterior legítimo y protegido por el ordenamiento marcario costarricense.

3. Su representada ha utilizado el signo de manera pública, notoria y constante desde noviembre de 2021, mucho antes de que el señor Rueda Ortiz realizara el registro del signo. A través de los distintos documentos aportados como prueba, se evidencian no solo los actos preparatorios, sino el funcionamiento del negocio de su representada el cual inició con anterioridad al nombre comercial inscrito, y su actividad de ha mantenido de forma continua en el tiempo.

4. Desde el 2021 "LA EXCUSA" ha operado como restaurante-bar abierto al público, con personal contratado, pago de cargas sociales, renovación periódica del permiso sanitario, cierres de caja, registros



de pagos con datáfono, facturación constante a proveedores y presencia activa en redes sociales y medios de comunicación.

5. Desde el año 2021 se han realizado inversiones significativas en posicionamiento, mediante campañas en redes sociales, promociones comerciales y presentaciones artísticas nacionales en el establecimiento. En donde la presencia activa en redes sociales forma parte integral del tráfico económico, todo lo cual se refleja con la prueba 8 y 9 aportada.

6. Permitir que el señor Rueda Ortiz consolide un derecho registral sobre un signo que ha sido explotado previamente por un tercero durante años implicaría premiar la formalidad registral por encima de la realidad económica, vaciando de contenido el artículo 4 inciso a) de la Ley de marcas.

7. El conjunto probatorio, apreciado de manera integral y no fragmentaria, demuestra que el signo fue introducido al mercado costarricense desde el año 2021, y que ha sido explotado de manera pública, constante, pacífica y de buena fe, con inversión, cumplimiento normativo, contratación de personal, abastecimiento regular, actividad financiera documentada y proyección pública.

Finalmente, solicita se declare con lugar la presente apelación y se declare la nulidad del registro 407319 y reconozca el derecho preferente de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los



siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra



inscrito el nombre comercial , registro 407319, inscrito desde el 12 de mayo de 2025, titular: LUIS MANUEL RUEDA ORTÍZ, para proteger y distinguir **en clase 49 internacional:** Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San José, Central, Merced, calle 20, Avenida 5, local esquinero, Restaurante La Excusa. (visible a folio 67 y 68 del expediente principal)

2. Por medio del expediente 2025-0009392, se solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios



, presentada el 26 de agosto de 2025, titular: MELANY RAMÍREZ ALFARO, para proteger y distinguir en 35 internacional: Gestión de negocio comercial dedicado a Bar y Restaurante. (visible a folio 65 y 66 del expediente principal)

3. Se tiene por acreditado el uso anterior en el comercio del



signo  alegado por el apelante.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.



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.

No obstante, resulta necesario advertir que, en la resolución venida en alzada, específicamente en su parte dispositiva, se consignó que no se tuvo por acreditada la notoriedad de la marca solicitada por el accionante y aquí apelante. Sin embargo, tal referencia no guarda relación con el objeto de este procedimiento, ya que la notoriedad no fue parte de los argumentos de las partes, ni fue objeto de análisis en el fondo de la resolución impugnada. Estima este Tribunal que dicha mención corresponde a un error material, el cual no afecta la validez de la resolución, al no generar nulidades ni indefensiones a las partes.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto corresponde determinar si el Registro de la Propiedad Intelectual actuó conforme a derecho al declarar sin lugar la solicitud de nulidad



promovida contra el nombre comercial , registro número 407319, inscrito a favor del señor LUIS MANUEL RUEDA ORTIZ, o si, por el contrario, de la prueba incorporada al expediente se acredita que la parte apelante, solicitante de la nulidad, ostenta un derecho

anterior derivado del uso previo del signo  en el comercio.



Para de abordar el análisis correspondiente, este Tribunal estima necesario referirse, en primer término, a la naturaleza jurídica del nombre comercial y al régimen aplicable a su nulidad; posteriormente, se examinará la figura del uso anterior como fundamento de mejor derecho y, finalmente, se valorará el riesgo de confusión o asociación que pudiera derivarse de los signos confrontados.

A) NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL. La Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N° 7978 (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”. 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.

El ordenamiento jurídico costarricense reconoce al nombre comercial un régimen particular de protección, en virtud del cual el derecho exclusivo nace con su primer uso efectivo en el comercio. Así lo dispone expresamente el artículo 64 de la Ley de Marcas:

Artículo 64. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Al igual que cualquier otro signo distintivo, el nombre comercial debe poseer aptitud distintiva suficiente para cumplir adecuadamente su función identificadora, permitiendo al público consumidor diferenciar una empresa o establecimiento de los demás participantes del



mercado.

En cuanto a las condiciones para su protección registral, el artículo 65 de la Ley de Marcas establece:

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 la norma transcrita se desprende que todo nombre comercial susceptible de protección jurídica debe reunir, entre otros, los siguientes requisitos esenciales:

- a) **Perceptibilidad:** debe tratarse de un signo susceptible de ser percibido e identificado por el público consumidor intelectual. (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.

B) LA ACCIÓN DE NULIDAD. La legislación marcaria prevé la posibilidad de revisar la validez de un asiento registral mediante el procedimiento de nulidad, siempre que se respeten las garantías del debido proceso y exista interés legítimo para promover la gestión. En este sentido, el artículo 37 de dicho cuerpo normativo regula la figura de la nulidad del registro, la cual puede ser declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya sea a gestión de parte con interés legítimo o de oficio, siempre con estricto apego a los principios del debido proceso. Asimismo, esta norma dispone que la nulidad procede cuando el registro se haya otorgado en contravención de las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de marcas.



Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

[...]

Aunque dicha norma se refiere expresamente al registro de marcas, resulta aplicable al presente asunto en lo conducente, por disposición del artículo 68 de la misma Ley, que regula el procedimiento de inscripción, modificación y anulación del nombre comercial en los siguientes términos:



Artículo 68. Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley. [...]

De esta forma, la acción de nulidad constituye un procedimiento autónomo, posterior e independiente del trámite ordinario de inscripción, mediante el cual se verifica si el asiento registral fue otorgado en contravención de las prohibiciones legales aplicables o en perjuicio de derechos previamente adquiridos por un tercero. Por ello, el hecho de que un nombre comercial haya superado la etapa de inscripción, o que no se haya formulado oposición en su oportunidad, no impide que posteriormente pueda revisarse su validez mediante la vía de nulidad.

La acción de nulidad prescribe en el plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha de otorgamiento del registro. En ese sentido, se observa de la certificación constante a folio 67 a 88 del expediente



principal, que el nombre comercial , registro 407319, fue inscrita el 12 de mayo de 2025 a favor del señor LUIS MANUEL RUEDA ORTÍZ. Partiendo de lo anterior, el proceso de nulidad se presentó el 28 de agosto de 2025, sea dentro del plazo de cuatro años establecido en el artículo 37 párrafo tercero, razón por la cual corresponde conocer el fondo de la gestión planteada.



En un procedimiento de nulidad como el presente, el análisis no puede limitarse a verificar que el asiento registral haya cumplido formalmente el trámite de inscripción, sino que debe examinarse si existe un uso anterior del signo por parte de un tercero y si el nombre comercial inscrito es susceptible de generar confusión o riesgo de asociación en los medios comerciales o en el público consumidor.

C) SOBRE EL USO ANTERIOR. Establecido lo anterior, corresponde referirse al uso anterior alegado por la parte apelante, por ser este el presupuesto sobre el cual sustenta su mejor derecho frente al nombre comercial inscrito cuya nulidad pretende.

En el presente asunto, el signo impugnado corresponde a un nombre comercial inscrito; no obstante, el derecho anterior invocado por la

parte apelante deriva del uso previo del signo **LA EXCUSA**, utilizado como marca de servicios para identificar una actividad comercial vinculada con servicios de restaurante/bar, cuyo registro fue solicitado ante el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el expediente 2025-0009392.

Esta circunstancia no impide el análisis del mejor derecho invocado, por cuanto el ordenamiento marcario costarricense reconoce que los derechos sobre un signo distintivo pueden originarse no solo mediante su inscripción registral, sino también a partir de su uso anterior, siempre que este sea real, efectivo, público, continuo, de buena fe y se haya producido con anterioridad al nacimiento del derecho que se cuestiona.



En ese sentido, el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

[...]

Conforme a lo dispuesto en la norma en mención, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba en quién tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de un signo inscrito, también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre otro por haber tenido un uso. Sobre este punto la doctrina ha señalado:



El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral.

[...]

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. **(Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).**

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas debe demostrarse y verificarse que fue efectuado dentro del territorio nacional.

Bajo este conocimiento, procede este Tribunal a valorar la prueba incorporada al expediente administrativo y al legajo digital de apelación, a fin de determinar si el recurrente acreditó los presupuestos exigidos por la Ley de marcas para el reconocimiento del uso anterior alegado. En ese sentido, del expediente se observa que aportó la siguiente prueba:

1. Certificación Notarial de solicitud de Permiso para Karaoke y música para restaurante La Excusa. (folio 12 del expediente principal)



- 2) Certificación Notarial de Patente de la Municipalidad de Grecia para el funcionamiento del Restaurante La Excusa del 22 de octubre del 2021. (folio 13 del expediente principal)
- 3) Certificación Notarial de Permiso Sanitario emitido por el Ministerio de Salud número cincuenta y tres mil quinientos ochenta y seis, a nombre de Melani Ramírez Alfaro del 11 de octubre del 2021. (folio 14 del expediente principal)
- 4) Certificación Notarial de resolución No. B cero cuatro mil doscientos ochenta y dos-dos mil veintiuno del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia. (folio 15 y 16 del expediente principal)
- 5) Certificado de Licencia de Licores a nombre de la Excusa Bar. (folio 17 y 18 del expediente principal)
- 6) Certificación Notarial, Licencia de Comunicación Pública de obras musicales emitido por la Asociación de Compositores y Autores musicales de Costa Rica a nombre de la Excusa del 5 de abril de 2022. (folio 19 y 20 del expediente principal)
- 7) Certificación Notarial de constancia de pago de Derecho de Autor y Conexos y Derechos Conexos, emitido por ACAM, de 5 de abril de 2022. (folio 21 del expediente principal)
- 8) Certificación Notarial documento de exoneración de Seguro de riesgos de trabajo del 11 de agosto del 2021. (folio 22 del expediente principal)
- 9) Certificación Notarial, de factura emitida por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica del 7 de abril del 2022. (folio 23 del expediente principal)
- 10) Certificación Notarial de fotografías de menú del Restaurante La Excusa. Folio 24 a 27 (folio 24 a 27 del expediente principal)
- 11) Acta notarial del 26 de agosto del 2025. (folio 29 a 33 del expediente principal)



12) Imágenes sin certificar de participación del Restaurante la Excusa en el programa de TV de Teletica: Que Buena Tarde y extracto del video. (folio 34 a 55 del expediente principal)

13) Imágenes sin certificar de fachada y rotulación de la Excusa Restaurante Bar (folio 57 a 58 del expediente principal)

Estos documentos, valorados conjuntamente, no constituyen simples actuaciones preparatorias, sino que permiten acreditar que la parte apelante desarrollaba una actividad económica real vinculada con los servicios de restaurante y bar, identificada en el comercio mediante el signo cuya protección invoca. En este sentido, la prueba aportada permite establecer no solo la existencia del establecimiento y su giro comercial, sino también el uso efectivo del signo en el mercado desde el año 2021, es decir, con anterioridad a la inscripción del nombre comercial cuestionado.

La documentación aportada permite tener por acreditado que el apelante no se limitó a realizar gestiones internas o preparatorias, sino que explotó comercialmente el signo para identificar servicios propios de restaurante y bar, generando con ello un mejor derecho frente al nombre comercial posteriormente inscrito.

Si bien algunos documentos, consideradas aisladamente, no bastarían por sí solos para acreditar el uso anterior del signo, como ocurre con la certificación notarial de solicitud de permiso para karaoke y música, visible a folio 12, o con las fotografías del menú del restaurante, visibles a folios 24 a 27, por no contener estas últimas una fecha que permita determinar con precisión su temporalidad, tales elementos sí pueden ser considerados como indicios



complementarios dentro de una valoración integral de la prueba.

Asimismo, con el recurso de revocatoria y apelación, la parte accionante aportó:

1. Certificación de copia de cierres de caja y de pagos con datáfono correspondientes a diciembre de 2024, y enero febrero, marzo, abril y mayo de 2025. (visible a folio 138 a 149 del expediente principal)
2. Facturas emitidas por Distribuidora La Florida, S.A del año 2025, y la renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento para el año 2025. (visible a folio 151 a 157 del expediente principal)
3. Acta notarial para validar la firma digital contenida en el contrato de Datáfono con BAC Credomatic. (visible a folio 159 a 164 del expediente principal)
4. Contrato de arrendamiento, de fecha agosto de 2021. (visible a folio 26 a 27 del legajo de apelación)
5. Certificación notarial de declaración jurada de modificación del registro único tributario, del 9 de febrero de 2026 (visible a folio 29 a 31 del legajo de apelación)
6. Certificación notarial (visible a folio 33 a 51 del legajo digital de apelación) de: permiso sanitario de octubre de 2021, 2022, 2024 y 2025; patente de restaurante del año 2021; certificado de licencia de licores del 2021; licencia de comunicación pública de obra musicales, del 2022; permiso sanitario del año 2025.
7. Certificación notarial de documento denominado Informe de Inspección de la CCSS, fecha 2021. (visible a folio 53 a 59 del legajo digital de apelación)
8. Certificación notarial de reporte de planillas, del año 2022, 2024, 2025 y 2026 (visible a folio 60 a 77 del legajo digital de



apelación)

9. Certificación notarial de facturas electrónicas emitidas por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, del 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 (visible a folio 79 a 90 del legajo digital de apelación)

10. Certificación notarial de facturas electrónicas emitidas por Distribuidora La Florida, de los años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (visible a folio 92 a 151 del legajo digital de apelación)

11. Certificación notarial de acta notarial con fecha 5 de marzo de 2026, de búsqueda en la red social Instagram, señala que la primera publicación realizada es del 2021 según el perfil consultado. (visible a folio 153 a 157 del legajo digital de apelación)

12. Certificación notarial de acta notarial con fecha 9 de marzo de 2026, de búsqueda en la página web www.dailymotion.com, en donde constan videos de programas de Teletica en donde se hace mención del restaurante, con fechas que van desde el 2022. (visible a folio 159 a 160 del expediente digital de apelación)

13. Documento denominado "Plan de Confinamiento de ruido para Restaurante-Bar La Excusa", de fecha 3 de octubre de 2022. (visible a folio 163 a 167 del expediente digital de apelación)

Con la prueba aportada, se comprueba la existencia, permanencia y continuidad del signo en el mercado. Estos elementos permiten vincular el signo con una actividad económica organizada, permanente y operativa.

De las facturas electrónicas emitidas por Distribuidora La Florida, correspondientes a los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, visibles a folios 92 a 151, resultan especialmente relevantes, porque



evidencian una relación comercial sostenida en el tiempo y vinculada con el giro propio del establecimiento.

De igual forma, la certificación notarial de acta notarial de fecha 5 de marzo de 2026, relativa a la búsqueda en la red social Instagram, constituye un indicio relevante sobre la presencia pública del signo en redes sociales desde ese año. También la certificación notarial de acta de fecha 9 de marzo de 2026, relativa a la búsqueda en la página web Dailymotion, donde constan videos de programas de Teletica en los que se hace mención del restaurante en fechas que van desde el año 2022, permite reforzar la proyección pública del signo y su identificación frente a terceros.

Frente a esa prueba, el titular del nombre comercial aportó lo siguiente:

1. Contrato de arrendamiento de local, de fecha 12 de septiembre de 2023. (visible a folio 83 a 85 del expediente principal)
2. Contrato de arrendamiento de local, de fecha 01 de octubre de 2024. (visible a folio 86 a 91 del expediente principal)
3. Certificación de Licencia Comercial, expendido por la Municipalidad de San José, de fecha 14 de marzo de 2024. (visible a folio 92 del expediente principal)
4. Certificación de licores expendido por la Municipalidad de San José, de fecha 14 de marzo de 2024. (visible a folio 93 del expediente principal)
5. Permiso sanitario de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, en fecha 27 de febrero de 2025. (visible a folio 94 del expediente principal)



6. Facturas electrónicas de fecha 2025. (visibles a folio 95 y 96 del expediente principal)
7. Contrato de uso de aplicación UBER EATS. (visible a folio 97 a 104 del expediente principal)
8. Cuotas de seguro social de la CCSS, de fecha agosto de 2025. (visible a folio 105 y 106 del expediente principal).
9. Certificado DIGEPYME, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de fecha 22 de agosto de 2025. (visible a folio 107 del expediente principal)

Esta prueba permite acreditar actividad comercial por parte del titular del nombre comercial; sin embargo, no resulta suficiente para desvirtuar la anterioridad demostrada por la accionante, pues se refiere a fechas posteriores al inicio del uso acreditado por esta desde el año 2021.

Al valorar el elenco probatorio tanto del apelante como del titular del nombre comercial previamente inscrito, se recurre en manera supletoria al artículo 41.5 del Código Procesal Civil que establece:

[...]

41.5 Apreciación de la prueba. Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

[...]

Así las cosas, valorada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal concluye que la parte apelante sí logró acreditar



un uso anterior, real, público, efectivo y continuo del signo

LA EXCUSA

, utilizado como marca de servicios para identificar una actividad comercial vinculada con restaurante/bar, con anterioridad a la inscripción del nombre comercial cuestionado. Determinándose que efectivamente ha existido una explotación comercial sostenida en el tiempo, con respaldo en permisos administrativos, licencias municipales y sanitarias, facturación, relaciones comerciales, documentación laboral, presencia en redes sociales y menciones en medios de comunicación.

En consecuencia, al haberse acreditado que la parte apelante

LA EXCUSA

utilizaba de buena fe el signo desde fecha anterior y que además promovió la solicitud de registro correspondiente, resulta jurídicamente procedente reconocerle un mejor derecho frente al nombre comercial inscrito posteriormente, siempre que del cotejo de los signos y de la relación entre los servicios o actividades involucradas se determine la existencia de riesgo de confusión o asociación. Por ello, corresponde continuar con el análisis comparativo de los signos enfrentados y de la eventual afectación que la coexistencia registral del nombre comercial impugnado pueda generar respecto del signo anteriormente usado por la accionante.

D) DEL COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. Determinado que

LA EXCUSA

la parte apelante acreditó el uso anterior del signo , utilizado como marca de servicios para identificar una actividad comercial vinculada con restaurante/bar, corresponde ahora analizar



si dicho signo resulta confundible o asociable con el nombre comercial



inscrito , registro número 407319, cuya nulidad se pretende.

El cotejo debe realizarse atendiendo a la impresión de conjunto que producen los signos enfrentados, debe valorarse el aspecto gráfico, fonético e ideológico de estos, así como la relación existente entre los servicios, actividades o giro comercial que identifican, pues el riesgo de confusión no surge únicamente de la semejanza entre las denominaciones, sino también de la conexión competitiva existente entre ellas.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO



Clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San José, Central, Merced, calle 20, Avenida 5, local esquinero, Restaurante La Excusa.

SIGNO ANTERIOR



Clase 35 internacional: Gestión de negocio comercial dedicado a Bar y Restaurante.

A nivel gráfico, se está en presencia de signos distintivos de naturaleza mixta. El signo anterior invocado por la parte apelante se encuentra conformado por la expresión “LA EXCUSA”, y sobre la letra “X” se incluye la figura de una especie de flor. Por su parte, el nombre comercial inscrito cuya nulidad se solicita está constituido por la expresión “RESTAURANTE LA EXCUSA” y la frase “CALLE 20, AVENIDA 5”, en su parte figurativa se aprecia un círculo de fondo, delimitado por un borde circular. En el centro del diseño destaca la representación estilizada de un tenedor y un cuchillo cruzados.

Este Tribunal estima que ambos signos comparten íntegramente la expresión “LA EXCUSA”, que constituye el elemento distintivo central y dominante dentro de los conjuntos confrontados.

La adición del término RESTAURANTE en el nombre comercial inscrito no resulta suficiente para diferenciarlo del signo usado anteriormente por la parte apelante, por cuanto se trata de una palabra que describe directamente la actividad económica o giro comercial del establecimiento. Aunado a lo anterior, la frase “CALLE 20, AVENIDA 5” al tratarse de una especie de dirección no le asigna distintividad al signo, pues sigue destacándose el nombre “LA EXCUSA” en especial si se considera que el recuerdo que guarda un consumidor de un signo distintivo suele ser vago, por lo que es poco



probable que un consumidor memorice una dirección como parte del nombre comercial, sobre todo en un país como Costa Rica donde este tipo de direcciones son poco utilizadas, por cuanto se suelen usar puntos de referencias, aspecto cultural que dificulta aún más que una persona preste atención y retenga esa frase como parte del nombre comercial.

Desde el punto de vista fonético, la semejanza también resulta evidente. El consumidor, al referirse al establecimiento o al signo distintivo, tenderá a identificarlo y recordarlo por la expresión LA EXCUSA, que se reproduce de manera idéntica en ambos signos. La presencia del término RESTAURANTE no elimina esa coincidencia sonora, al ser descriptivo del giro comercial.

En el plano ideológico, ambos signos transmiten la misma idea o concepto, derivado de la expresión LA EXCUSA, entendida como una justificación, motivo o pretexto. Esa coincidencia conceptual refuerza el riesgo de asociación, porque el consumidor podría percibir que se trata de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, debe también considerarse la relación existente entre las actividades económicas involucradas. La parte apelante

acreditó el uso anterior del signo **LA EXCUSA** para identificar una actividad comercial vinculada con restaurante/bar, mientras que el



nombre comercial inscrito  identifica un establecimiento relacionado con servicios de restaurante. En consecuencia, se trata



de signos que confluyen en un mismo sector comercial y se dirigen a un mismo público consumidor.

Esa coincidencia en el giro comercial incrementa el riesgo de confusión, pues el consumidor medio podría creer que ambos establecimientos pertenecen al mismo empresario, que existe una autorización, vinculación económica o relación comercial y empresarial entre ellos.

Debe tenerse presente que el riesgo de confusión no exige la demostración de una confusión efectiva ya producida en el mercado. Basta con que, atendiendo a la semejanza de los signos y a la relación entre las actividades identificadas, exista una posibilidad razonable de que el consumidor atribuya los servicios a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas. En este caso, la reproducción íntegra del elemento distintivo LA EXCUSA dentro del nombre comercial inscrito genera precisamente ese riesgo.

En consecuencia, valorado el cotejo en conjunto con la prueba de uso



anterior ya analizada, se concluye que el nombre comercial , registro 407319, resulta susceptible de causar confusión o riesgo de

asociación con el signo **LA EXCUSA** , usado previamente por la parte apelante. Por ello, el registro cuestionado contraviene el régimen de protección de derechos de terceros y la prohibición de inscripción de nombres comerciales susceptibles de generar confusión en los medios comerciales o en el público consumidor.



Así las cosas, al haberse acreditado el uso anterior del signo del apelante y la existencia de riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial inscrito posteriormente, lo procedente es acoger los agravios expuestos por el apelante, revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y declarar con lugar la solicitud de nulidad promovida contra el nombre comercial registro 407319.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Corrales Guzmán, en su condición de apoderado especial de la señora **Melany Ramírez Alfaro**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Andrés Corrales Guzmán, en su condición de apoderado especial de la señora **Melany Ramírez Alfaro**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:19 horas del 18 de diciembre de 2025, la que en este acto **se revoca**; se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 incisos c) y k) y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 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. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Priscilla Loretto Soto Arias

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/PLSA/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90