



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0515-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO Guía Culinaria

GODDARD CATERING GROUP S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6670)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0247-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a los quince horas veintiséis minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA**, portador de la cédula de identidad 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de la empresa **GODDARD CATERING GROUP S.A.**, sociedad organiza y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Montes de Oca San Pedro, Barrio los Yoses, Avenida Diez calle treinta y siete Bis, Edificio Central Law, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:10 horas del 30 de octubre de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de junio de 2024, JOSEPH JOSUE AMADOR COTO, cédula de identidad 1-1591-0024, a título personal, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio Guía Culinaria que distingue en clase 16: material de instrucción y material didáctico (libro de cocina).

El 6 de agosto de 2024, el licenciado RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA, apoderado de la empresa GODDARD CATERING GROUP S.A., se opuso contra la inscripción del signo



solicitado con fundamento en el registro de sus marcas



El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:36:10 horas del 30 de octubre de 2024, declaró sin lugar la

oposición planteada y acogió el signo solicitado Guía Culinaria.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado RODRÍGUEZ VALDERRAMA apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Considera que no lleva razón el Registro en el análisis del concepto de principio de especialidad, ni consumidor medio, ni mucho menos, en la forma en que interpreta el análisis para calificar la semejanza entre signos establecido por parte del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.



2. Con respecto al principio de especialidad es claro que el Registrador no toma en consideración de forma adecuada el concepto de consumidor medio y el riesgo de asociación el cual pretende evitar la Ley de Marcas y su Reglamento, en beneficio directo del consumidor.
3. Los servicios de café, catering, buffet y restauración están directamente relacionados con el mundo de la gastronomía y la experiencia culinaria. De manera similar, los libros de cocina y libros de instrucción (especialmente si están orientados a la cocina) también forman parte del universo gastronómico, ya que son recursos que los consumidores suelen utilizar para aprender o mejorar en la preparación de alimentos y bebidas.
4. La afinidad temática implica que un consumidor podría asociar la marca de libros con la de los servicios de restauración, entendiendo que ambas emanan de la misma fuente o que, al menos, están conectadas bajo una misma marca. Esto independientemente de si su representada realiza sus servicios principalmente en aeropuertos u otros recintos de concentración masiva de personas.
5. Los consumidores de servicios de restauración suelen ser también lectores o consumidores de libros de cocina, recetas o instrucción gastronómica, por lo que hay un solapamiento entre ambos mercados, contrario a lo que interpreta el registro en su resolución de rechazo de oposición.
6. Aunque las marcas suelen amparar bienes o servicios específicos, en casos como este, donde los productos (libros de cocina) y servicios (restauración, catering) son complementarios, es razonable que la protección de la marca se



extienda a las áreas que pueden generar asociación en la mente del consumidor.

7. Es común que negocios de servicios de restauración, cafeterías y catering, expandan sus actividades al mercado editorial de libros de cocina o de recetas, ya que ambas áreas se alimentan de la experiencia gastronómica. La similitud entre ambas marcas podría impedir o dificultar tal expansión, limitando el derecho legítimo del titular de la marca de servicios gastronómicos para diversificar su oferta en este mercado relacionado. Este derecho está reconocido dentro de la prioridad que tiene por contar con sus marcas registradas
8. La coexistencia de ambas marcas en un entorno tan específico como el de aeropuertos y aeronaves puede generar un alto riesgo de asociación, dado que un pasajero podría ver el nombre de la marca en servicios de catering o cafetería y, poco después, encontrar la misma marca o una similar en un libro de cocina en el avión, pensando que los bocadillos, forma de presentar los desayunos, almuerzos, cenas y otros en los vuelos, puede ser revisada en este material impreso. Esto podría llevar al consumidor a asociar erróneamente los servicios de la empresa oponente con los libros, pensando que estos forman parte de una misma línea o grupo empresarial, o bien que la empresa oponente está expandiendo su marca a publicaciones impresas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de la empresa **GODDARD CATERING GROUP S.A.**, las marcas:



CATERING, registro 282596, vigente hasta el 11 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, servicios de gestión y administración de eventos para terceros. Relacionados con catering service; en clase 43: servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos.



EVENTS, registro 282597, vigente hasta el 11 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, Servicios de gestión y administración de eventos para terceros; en clase 43: servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering /servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos.



cafe, registro 282598, vigente hasta el 11 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, servicios de gestión y administración de eventos para terceros. Servicios de cafeterías o cafés; en clase 43: Servicios



de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicio de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos. Relacionados con servicios de cafeterías o cafés.

GCG

—FOOD—, registro 282599, vigente hasta el 11 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, servicios de gestión y administración de eventos para terceros; en clase 43: Servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos.

GCG

—BUFFET—, registro 282600, vigente hasta el 11 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, servicios de gestión y administración de eventos para terceros; Relacionados con el servicio buffet, en clase 43: Servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de



restaurantes de autoservicio, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos. Relacionados con el servicios buffet.



, registro 282754, vigente hasta el 16 de septiembre de 2029, que protege y distingue en clase 35: Servicios profesionales de personal de atención, servicios de gestión y administración de eventos para terceros; en clase 39: Servicios de asistencia de líneas aéreas, concretamente, servicios de facturación/chequeo de equipaje en aeropuertos, servicios de facturación/registro de pasajeros, servicios de asistencia en tierra, concretamente, asistencia en tierra para equipaje, Servicios de limpieza, servicios de dotación de personal, Servicios de asistencia de pasajeros, en concreto, acompañamiento de viajeros, servicios de manipulación de equipaje, en concreto, servicios de facturación/chequeo de equipaje en aeropuertos, reserva de transporte, manejo de la carga, servicios de reserva de tiquetes de viaje, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros, descarga de carga, transporte de pasajeros ; en clase 43: servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeterías, servicios de comedores, alquiler de sillas, mesas, mantelería, decoración y cristalería, alquiler de aparatos para cocinar, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, escultura de alimentos, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering para eventos.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.



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 DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.



Según lo citado para que no sea admisible el signo solicitado, en clase 16, debe presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica

con los signos registrados



GCG FOOD, **GCG BUFFET**, **GCG GROUP** ; y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASES 16



SIGNOS OPONENTES CLASES 35, 39 y 43



El Registro de Propiedad Intelectual, fue muy claro y allanó el camino al indicar la semejanza gráfica, fonética, ideológica, de los signos cotejados. Criterio que comparte este Tribunal.

Por lo que en este caso lo que está en discusión, y que consiste en el fundamento de los agravios expuestos por el apelante, es la correcta aplicación del principio de especialidad marcaria, que se puede exponer en el siguiente enunciado:



El principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Por lo anterior si cotejamos los productos distinguidos por la marca solicitada: material de instrucción y material didáctico (libro de cocina), es claro que se relaciona directamente con los servicios prestados en clase 43 de los signos registrados, todos se refieren a la venta y puesta en el comercio de alimentos y comidas.

Esta instancia llama la atención sobre el detalle indicado en el diseño de la marca solicitada, que contiene la denominación “Guía Culinaria”. Denominación que algunas páginas de gastronomía la definen como: Las guías gastronómicas desempeñan un papel vital en el mundo de la gastronomía al ofrecer credibilidad, descubrimiento e inspirar a otros a salir y probar. Además, conectan a los restaurantes con los comensales y fomentan la innovación en la industria. (<https://bistrossoft.com/guias-gastronomicos-un-actor-clave-en-el-mundo-de-la-gastronomia/>)

La anterior definición deja muy clara la idea de la conexión de una guía culinaria o material de instrucción y material didáctico (libro de cocina), con los restaurantes, que en este caso es lo que distinguen las marcas registradas según hechos probados. Queda claro para este Tribunal la relación que se presenta en el comercio entre este tipo de material, que según el propio diseño solicitado, representa una guía culinaria, que precisamente cumple una función de conexión



entre los consumidores (comensales en este caso) y los restaurantes que se promocionan y recomiendan en estas guías.

Por lo citado, ante la identidad de los signos y la identidad o relación del producto pretendido por la marca solicitada con los servicios de los signos registrados, se evidencia la existencia de un riesgo de confusión y por ende los signos no pueden coexistir registralmente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GODDARD CATERING GROUP S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:10 horas del 30 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición presentada y rechazando la marca solicitada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GODDARD CATERING GROUP S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:10 horas del 30 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición presentada y rechazando la marca solicitada. 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 dejarán 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33