



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0234-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “ODA
OJO DE AGUA”

JUAN CARLOS ESTRADA ANAYA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5714)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0004-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintidós minutos del catorce de enero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Paola Castro Montealegre, portadora de la cédula de identidad: 1-1143-0953, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor **Juan Carlos Estada Anaya**, ciudadano mexicano, número de identificación: ESANJN80092409H900, con domicilio en Masaryk 76, Colonia Polanco, V sección, C.P. 11560, CDMX, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:57 del 25 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de junio de 2024, la representación del señor **Juan Carlos Estada Anaya**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“ODA OJO DE AGUA”**, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional:** abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; banquetes de dulces (servicios de -) para todo tipo de eventos; donación de alimentos preparados; donación de alimentos y bebidas; escultura de alimentos; maridaje (servicios de -) de alimentos y bebidas; meseros (servicios de -); preparación de alimentos y bebidas para su consumo en vehículos de comida rápida; recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas; sandwichería; servicios de banquetes; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de cata de bebidas; servicios de catering; servicios de comedores; servicios de fuente de soda [restaurant]; servicios de picanterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio.

Mediante resolución dictada a las 11:20:57 del 25 de septiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, al considerar que resulta inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación del señor **Juan Carlos Estada Anaya**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1. Las palabras “ODA”, “OJO”, “DE”, “AGUA” forman un nombre de fantasía. Además, al no contar con elementos gráficos no hay confusión. Fonéticamente no hay similitud porque "ODA" y "El Palenque" no se parecen.

2. Ideológicamente los términos “OJO” “DE” “AGUA” son palabras de uso común, los elementos de distintividad son ODA en la marca solicitada y EL PALENQUE en el signo registrado.

3. La marca que pretende registrar su representado se utiliza en su país de origen, México, en más de 36 ubicaciones y 4 internacionales, es una cadena de restaurantes muy reconocida, esto significa que el uso es específico, especializado y distinguido.

4. El signo PALENQUE OJO DE AGUA es reconocido por los usuarios y consumidores por su uso como parque acuático, esto permite que las marcas además de su diferencia en el distintivo ODA y EL PALENQUE, se distingan por su uso, ya que la marca que pretende registrar su representado se circunscribe a un local fijo especializado como restaurante, especialmente como cadena de restaurantes, permitiendo al consumidor distinguirlas sin mayor problema.

5. Las marcas no comparten la misma clase, cuentan con canales de distribución específicos y diferenciados y un público meta distintivo, por lo que solicita se aplique el principio de especialidad.

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 inscrito el nombre comercial:



"EL PALENQUE DE OJO DE AGUA", registro: 41438, inscrita desde el 10 de septiembre de 1970, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un negocio de cantina, pulpería, salón de baile y restaurante – soda. (visible a folio 15 del 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca servicios: **"ODA OJO DE AGUA"**, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; banquetes de dulces (servicios de –) para todo tipo de eventos; donación de alimentos preparados; donación de alimentos y bebidas; escultura de alimentos; maridaje (servicios de –) de alimentos y bebidas; meseros (servicios de –); preparación de alimentos y bebidas para su consumo en vehículos de comida rápida; recetas (elaboración de –) para la preparación de alimentos y bebidas; sandwichería; servicios de banquetes; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés; servicios de



cafeterías; servicios de cata de bebidas; servicios de catering; servicios de comedores; servicios de fuente de soda [restaurant]; servicios de picanterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; por considerar que el signo resulta inadmisibile por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso de d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por encontrarse inscrito el nombre comercial **"EL PALENQUE DE OJO DE AGUA"**, para proteger y distinguir un negocio de cantina, pulpería, salón de baile y restaurante – soda.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.



Atendiendo a esta finalidad, es que la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. En lo que interesa, el artículo 8 de la ley citada dispone:

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:

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:



Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
 - b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- [...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

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 aplicación del artículo transcrito, es que se procede a cotejar la



marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
ODA OJO DE AGUA Clase 43 internacional: abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen hospedaje temporal; banquetes de dulces (servicios de -) para todo tipo de eventos; donación de alimentos preparados; donación de alimentos y bebidas; escultura de alimentos; maridaje (servicios de -) de alimentos y bebidas; meseros (servicios de -); preparación de alimentos y bebidas para su consumo en vehículos de comida rápida; recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas; sandwichería; servicios de banquetes; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de cata de	EL PALENQUE DE OJO DE AGUA Clase 49: un negocio de cantina, pulpería, salón de baile y restaurante - soda.



bebidas; servicios de catering; servicios de comedores; servicios de fuente de soda [restaurant]; servicios de picanterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio.	
--	--

Del análisis visual se desprende que los signos cotejados son denominativos, los cuales comparten como elemento dominante y preponderante la expresión “OJO DE AGUA”. El vocablo “oda” que acompaña al núcleo es de carácter accesorio, el cual no le confiere al signo solicitado la distintividad requerida frente al nombre comercial registrado.

Al ser el elemento “OJO DE AGUA” 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, incrementado el riesgo de asociación indebida en el consumidor. La adición de los términos “ODA” en el signo del apelante o “EL PALENQUE DE” en el nombre comercial inscrito, no eliminan la similitud fonética.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos cotejados comparten la expresión “OJO DE AGUA”, la cual evoca una misma idea en la mente del consumidor. Esta coincidencia, refuerza la conexión mental que realizará el público relevante al estar frente a ambos signos en el mercado.



En cuanto a los servicios que se pretenden amparar con la marca solicitada, y el giro comercial del nombre comercial registrado, se determina que están estrechamente relacionados, al desenvolverse dentro de un mismo ámbito de mercado vinculado a los servicios de restaurante y los servicios que en ellos se brindan.

Existe, además, una clara afinidad y complementariedad, debido a que los servicios de la marca “ODA DE OJO DE AGUA” podrían desenvolverse o proporcionarse en el local comercial distinguido con el nombre comercial “EL PALENQUE DE OJO DE AGUA”. 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, analizada en forma global y conjunta la marca que se pretende registrar, este Tribunal concluye que la marca propuesta carece de una carga diferencial suficiente que le otorgue la distintividad requerida, en relación con el signo previamente inscrito, motivo por el cual resulta improcedente su acceso a protección registral.

El apelante señala en sus agravios que el signo propuesto es de fantasía y al no contar con elementos gráficos no hay confusión. Sobre las marcas de fantasía, el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de Las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana, las conceptualiza como: “Son marcas conformadas por denominaciones u otros elementos que no tienen significado alguno para el consumidor medio, y por ello su capacidad distintividad es mucho mayor.”



Atendiendo a la anterior definición, la marca solicitada no constituye un signo de fantasía, por cuanto al realizar el análisis en conjunto y no cada elemento por separado, es evidente que los signos en conflicto transmiten y evocan un significado similar, al coincidir en el término preponderante “OJO DE AGUA”, siendo el componente que retendrá y asociará el consumidor en el mercado.

El recurrente pretende calificar la expresión “OJO DE AGUA” como de uso común, sin embargo, para los servicios solicitados y el giro comercial protegido mediante el nombre comercial inscrito, no se considera una denominación genérica o descriptiva. Al contrario, es el elemento que individualiza y distingue el establecimiento protegido con el nombre comercial contrapuesto.

Con respecto, al reconocimiento y expansión internacional de la marca solicitada, no es un argumento idóneo para desvirtuar el rechazo, esto no incide en el análisis de distintividad, el cual debe proteger los derechos de titulares de signos similares previamente inscritos.

Sobre el argumento de que el nombre comercial “EL PALENQUE DE OJO DE AGUA”, es asociado a un parque acuático y no aun restaurante, no es de recibo. El signo está inscrito para proteger un negocio de cantina, pulpería, salón de baile y restaurante – soda, por lo que el cotejo se realiza con base en lo que consta inscrito en el Registro y no sobre otros usos o servicios que se brinden en el lugar.

Si bien, los signos confrontados no comparten la misma clase de la



nomenclatura internacional, sí están estrechamente relacionados y se dirigen al mismo tipo de consumidor, por lo que de coincidir en el mercado puede inducir a confusión o asociación indebida.

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 abogada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial del señor **Juan Carlos Estada Anaya**, 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 abogada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial del señor Juan Carlos Estada Anaya, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:57 del 25 de septiembre de 2024, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33