



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0220-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

“LA 45 STREET FOOD”

NOGA ZEDEK S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1154

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0562-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas seis minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, cédula de identidad 1-0994-0112, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOGA ZEDEK S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-793614, domiciliada en San José, Montes de Oca, San Pedro Los Yoses, del Instituto Costarricense de Electricidad doscientos metros al oeste en el local Room cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:42:48 horas del 4 de abril de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de febrero de 2025 la señora **Clara Luz Gómez Ugarte**, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia 15581172600, y el señor **Gustavo Gómez Ugarte**, cédula de identidad 1-1020-0425, ambos vecinos de San José, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **NOGA ZEDEK S.A.**, solicitaron la inscripción del nombre comercial **LA 45 STREET FOOD** para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento mercantil en el cual se promocionan y se ofrecen servicios de alimentación, restaurante, domicilio de comidas, todo ello de comida callejera. Ubicado en San José, San Pedro, Los Yoses, del ICE 200 metros al oeste, local room 45 (así limitado según documento presentado de folio 14 a 26 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 12:42:48 horas del 4 de abril de 2025, procedió a denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial **LA 45 STREET FOOD**, por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Los motivos de inconformidad de su representada obedecen a la falta de fundamentación, falta de análisis basado en principios fundamentales de derecho, falta de aplicación de la legislación



- y falta de interpretación de principios fundamentales de la materia marcaria, falta de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de alzada, y falta de análisis de la sana critica racional.
2. Existe disconformidad con los fundamentos de derecho esbozados por el Registro, en cuanto al análisis del Registrador y de la coordinación de dicha instancia; ya que en ocasiones sí se interpreta correctamente el cotejo marcario y en otras indican que la práctica calificativa de sus registradores no es uniforme, es parcializada y contraria a cualquier situación de seguridad jurídica.
 3. En la contestación a las objeciones de fondo, fue bastante fundamentada, sustanciada y ejemplificada; dejando claro que las marcas son imposibles de confundir, a nivel gráfico, fonético e inclusive ideológicamente, además, no son susceptibles de asociación y menos declarar que no tienen diferencias.
 4. La resolución hace caso omiso al voto 2023-0207 del Tribunal Registral Administrativo, que establece que los nombres comerciales no pueden analizarse igual que las marcas en cuanto a su naturaleza. La oficina de marcas hace caso omiso y tira por la borda toda la jurisprudencia que indica que dos signos similares pueden coexistir siempre y cuando no sea un riesgo para el consumidor, como se da en el caso bajo estudio que los signos van dirigidos a públicos diferentes y son imposibles de confundir.
 5. En la resolución a la hora del cotejo evade que la marca es 45 GRADOS (45°) y así debe leerse, y simplemente dice 45 GASTRO PUB, es inaceptable solamente después lo menciona y no se puede dejar pasar; no se hace referencia a 45 como



número cardinal, como ángulo o como número separado o como el consumidor lo capte.

6. La resolución no hace referencia a los públicos meta, su diferencia de diseño e interpretación etimológica. Además, es antojadiza, causa agravio a su representada y la deja sin seguridad jurídica, lo que evidencia una calificación deficiente.

La marca solicitada es susceptible de inscripción, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el proceso de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GASTRO**



PUB CUARENTA Y CINCO, S.A., la marca de servicios , registro **270827**, en **clase 43** internacional, que protege: servicios de restaurante; inscrita el 27 de abril de 2018 y vigente hasta el 27 de abril de 2028 (folios 8 y 9 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, **El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265**]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), se define al nombre comercial como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:



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.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

El nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil. 2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo tanto, se debe



analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa y doctrina citada para determinar si es posible su inscripción.

Conforme a lo indicado el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, es necesario realizar el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos, sin causar confusión en terceros o riesgo de asociación empresarial.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...]

SIGNO SOLICITADO

LA 45 STREET FOOD

Clase 49: un establecimiento mercantil en el cual se promocionan y se ofrecen servicios de alimentación, restaurante, domicilio de comidas, todo ello de comida callejera. Ubicado en San José, San Pedro, Los Yoses, del ICE 200 metros al oeste, local room 45.

Solicitante: **NOGA ZEDEK, S.A**



SIGNO REGISTRADO



Clase 43: Servicios de restaurante

Titular: **GASTRO PUB CUARENTA Y CINCO S.A.**

Al realizar la comparación en conjunto de los signos, se determina que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es denominativa formada por la frase **LA 45 STREET FOOD**, escrita en una grafía sencilla y letras mayúscula de color negro; y el signo



inscrito es mixto, sea, conformado por el número 45, seguido del símbolo de grados, además, cuenta con un diseño en diagonal al lado derecho, donde se ubica una línea en color gris y bajo esta el diseño de unos cubiertos en color negro y en su parte inferior se colocan los vocablos **GASTRO** y **PUB**, y bajo dichos vocablos una línea seguida de la sigla **EST.**, y el dígito **2016**, todos escritos con una grafía especial en letras mayúsculas de color gris.

Sin embargo, pese a que ambos signos cuentan con designaciones diferentes, el elemento central y dominante de mayor percepción que el consumidor va a recordar es el número 45, y es precisamente esa condición lo que puede ocasionar o generar riesgo de confusión o asociación empresarial, no aportando el símbolo grados mayor distintividad.

Desde el campo fonético, al compartir los signos cotejados tal



semejanza, su pronunciación y contenido sonoro entre ellas es similar al oído del consumidor, particularmente por el número 45, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que en el comercio el nombre comercial pueda diferenciarse de la marca inscrita.

Respecto al contenido ideológico, al conformarse los signos por el número cuarenta y cinco (45), ambos evocan a una misma conceptualización, y de esa manera será percibido por el consumidor; ello, aunado a que los términos **STREET FOOD** y **GASTRO PUB**, no se toman en consideración, ya que se tornan descriptivos para el tipo de servicios que protegen las marcas.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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.”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar



para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Atendiendo al caso bajo estudio, tenemos que el nombre comercial solicitado pretende distinguir en clase 49: un establecimiento mercantil en el cual se promocionan y se ofrecen servicios de alimentación, restaurante, domicilio de comidas, todo ello de comida callejera; y la marca inscrita en clase 43 protege: servicios de restaurante. De dicho antecedente queda claro que, los servicios pretendidos se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil (servicios de preparación de alimentos y bebidas); en este sentido, el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual, auditivo e ideológico incurriría en riesgo de confusión, como también podría asociar que los signos provienen de un mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa condición aplicar el principio de especialidad; por lo que, lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.

Ahora bien, respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, respecto a que 45 GRADOS y LA 45, no es lo mismo, ya que aluden a distintas cosas y que el consumidor podrá distinguir las marcas en el mercado. Al respecto, considera este Tribunal que no lleva razón el recurrente, toda vez que conforme fue abordado dentro del cotejo realizado a los signos en litigio se logra colegir que los distintivos presentan más similitudes que diferencias; al incorporar el signo propuesto el elemento común y predominante de la marca inscrita, sea el número 45 lo que no le proporciona la carga distintiva necesaria al nombre comercial pretendido para



concederle protección registral junto con la marca inscrita. Ello, aunado a que el símbolo de grados (°) consignado en el signo inscrito no constituye un elemento diferenciador suficiente como para determinar que el signo solicitado cuente con la distintividad necesaria, ya que conforme fue determinado lo más representativo y preponderante de la marca inscrita lo conforma el número 45 y que en idéntico sentido ha sido propuesto por el solicitante; lo que induce a que el consumidor las pueda relacionar.

Al respecto, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente:

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que, en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original).

Así las cosas, queda claro entonces que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción del nombre comercial propuesto; tal situación iría en contra del ordenamiento jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación empresarial, ya que el consumidor podría relacionar directamente los servicios pretendidos con el nombre comercial propuesto con los protegidos por la marca registrada. Razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido no son atendibles.



Por otra parte, cabe señalar por este órgano de alzada que en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una propuesta que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado; por lo que, ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, no se justifica de manera alguna la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos previamente adquiridos.

Asimismo, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventivo, lo ejerce el Registro de la Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir conforme lo establece la Ley de marcas, y su Reglamento, ante la verificación y análisis de las formalidades del documento que se somete para su calificación, sea, con relación a lo que se solicita proteger, su naturaleza y fin propuesto; de ahí que, el permitir signos que no cumplan con las disposiciones establecidas por la normativa marcaria anteriormente indicada, iría en contra de la actividad ejercida por la instancia administrativa, así como de lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la administración pública, a la que la administración registral debe someter su actuar. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Con respecto a lo señalado por el apelante, de que los signos en conflicto van orientadas a consumidores o público meta distintos, y que el Registro, no hizo referencia a ello. Al respecto, este Tribunal considera que no lleva razón el apelante en este sentido, toda vez que



de la resolución del a quo se evidencia que el tema fue debidamente abordado dentro del análisis del cotejo de servicios; sin embargo, este órgano de alzada amplía dicho contenido a efectos de que el promovente tenga mejor claridad en cuanto al consumidor y los diferentes tipos de confusión que la doctrina ha desarrollado, y que en lo de interés dice:

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de signos semejantes en el comercio y la relación entre los servicios que pretenden proteger y distinguir; de ahí que, al advertirse dicha semejanza como en el caso que nos ocupa entre el nombre comercial solicitado y los amparados por la marca inscrita, lo que corresponde es denegar la solicitud presentada en aras de proteger los derechos del consumidor, quien conforme lo analizado podría relacionar los signos dada la naturaleza de los



servicios que se pretende comercializar; por ende, relacionarlos con un mismo origen empresarial.

Finalmente, con respecto al agravio de que la resolución de rechazo del registro pretendido es antojadiza, causa un perjuicio a su representada y la deja en un estado de inseguridad jurídica, lo cual viene a evidenciar una calificación deficiente. Este Tribunal, en cuanto al citado argumento estima importante señalar al apelante que la resolución que se impugna, la cual ha sido analizada por este órgano de alzada es clara en cuanto al análisis de fondo, así como la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicada, no existiendo vicios en sus elementos esenciales que le puedan causar a su representada afectación alguna; por cuanto, la normativa aplicada al caso bajo estudio obedeció al contenido de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, y artículo 8 incisos a) y b) del citado cuerpo normativo, por remisión del artículo 41 del Reglamento a dicha ley, criterio que en idéntico sentido es acogido por este Tribunal de alzada, razón por la cual sus manifestaciones no son atendibles.

Por las razones indicadas, se concluye que, ante la identidad contenida entre los signos cotejados lo procedente es la inadmisibilidad del nombre comercial propuesto **LA 45 STREET FOOD** por aplicación de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, y artículo 8 incisos a) y b) del citado cuerpo normativo, por remisión del artículo 41 del Reglamento a dicha ley, procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas,



apoderado especial de la empresa NOGA ZEDEK S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:42:48 horas del 4 de abril de 2025, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOGA ZEDEK S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:42:48 horas del 4 de abril de 2025, la cual 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES