



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0218-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “LA 45
STREET FOOD”**

NOGA ZEDEK S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1151

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0565-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintitrés 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 15:41:46 horas del 31 de marzo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



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 de la marca de servicios **LA 45 STREET FOOD** para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de alimentación, restaurante, bar, servicio de catering, relacionados con comida callejera; lista de servicios que fue limitada mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2025 (folio 14 del expediente de origen).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 15:41:46 horas del 31 de marzo de 2025, denegó la inscripción de la marca solicitada **LA 45 STREET FOOD**, por derecho de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con el



signo registrado , además por la relación existente de servicios, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, 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. Se encuentran disconformes con los fundamentos de derecho planteados por la autoridad registral con relación al análisis del registrador como de la coordinación, ya que en ocasiones son interpretados debidamente en el cotejo marcario, sin embargo también se analizan de forma caprichosa al señalar que la práctica calificativa de sus registradores no es uniforme, es parcializada y en otras oportunidades contraria a cualquier situación de seguridad jurídica.

2. Respecto a la contestación que se dio a la objeción de fondo, fue lo suficiente fundamentada, sustanciada y ejemplificada, quedando claramente demostrado las diferencias que presentan los conjuntos marcarios a nivel gráfico, fonético e ideológico; de ahí que, sea imposible confundir las marcas o asociarlas.

3. La autoridad registral no presta atención de que las marcas 45 STREET FOOD (LA CUARENTA Y CINCO STREET FOOD), y 45° GATRO PUB EST 2016 (CUARENTA Y CINCO GRADOS GASTRO PUB EST DOS MIL DIECISEIS), son las mismas y deja de lado la jurisprudencia que ha señalado que pueden coexistir dos marcas que presenten denominaciones similares e iguales para los mismos servicios, siempre que no se provoque un riesgo en el consumidor; y en este caso 45 GRADOS y LA 45, no es lo mismo, ya que aluden a distintas cosas, además van orientadas a públicos diferentes, como tampoco se podría señalar que no poseen significado por cuanto el signo de grados provoca la diferencia entre numerales y medidas en grados.

4. En la resolución de rechazo al realizar el cotejo, se deja de lado que



la marca es 45 grados (45°), simplemente dice 45 GASTRO PUB, lo cual es inaceptable y después lo menciona, hecho que no se puede dejar pasar, además no se hace referencia a 45 como número cardinal, como ángulo o como número separado o como el consumidor lo capte; al mismo tiempo no se refiere al público meta, como la diferencia de diseño e interpretación etimológica. De ahí que, la resolución que denegó el registro pretendido es antojadiza, causa un perjuicio a su representada y la deja es un estado de inseguridad jurídica, lo que viene a evidenciar una calificación deficiente.

5. No existe sana crítica racional en la resolución, ya que deja de lado el análisis de ejemplos marcarios que no se relacionan con errores registrales, sino que obedecen a una práctica del Registro que sigue la línea de calificación que prevalece; por lo cual solicitan a esta autoridad que con la amplitud de análisis, observe como se ha ejecutado de manera errada la calificación registral, la especialidad del derecho marcario y la jurisprudencia emitida por este Tribunal.

Finalmente, solicitó se revoque la resolución apelada y se continúe con el proceso de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con 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, desde el 27 de abril de 2018, vigente hasta el 27 de abril de 2028, protege en clase 43 internacional: servicios de restaurante (folios 7 y 8 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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige 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.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:



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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto



se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los servicios que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

LA 45 STREET FOOD

Marca registrada



Clase 43

Servicios de alimentación, restaurante, bar, servicio de catering, relacionados con comida callejera.

Servicios de restaurante.

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 locución **LA 45 STREET FOOD**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúscula color negro. Por su parte el signo inscrito



, es mixto, conformado por el número 45, seguido del símbolo de grados, diagonal a esa cifra a su lado derecho se ubica una línea negra y bajo esta el diseño de unos cubiertos negros y al lado de estos se colocan los vocablos GASTRO y PUB, bajo la palabra PUB se dispone una línea seguida de la sigla EST., y el dígito 2016, todos escritos con una grafía especial en letras mayúsculas negras.

De la descripción anterior, se determina que a pesar de que los distintivos marcarios se conforman por diferentes designaciones, el elemento central y dominante de mayor percepción que el consumidor va a recordar o fija su atención es el número 45, lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el campo fonético, y tomando en consideración lo antes mencionado, la pronunciación de las marcas es semejante al oído del consumidor, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar la marca solicitada de la registrada, lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

En el contexto ideológico, al conformarse los signos por el número cuarenta y cinco (45), se presenta una conceptualización análoga, por cuanto los restantes términos STREET FOOD y GASTRO PUB, no se consideran, ya que estos son 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.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

La marca solicitada pretende distinguir en clase 43: servicios de alimentación, restaurante, bar, servicio de catering, relacionados con comida callejera; y el signo registrado protege en clase 43: servicios de restaurante. De ahí que, los servicios pretendidos son exactos y extremadamente ligados, ya que son de la misma naturaleza (servicios de preparación de alimentos y bebidas), además se encuentran en la misma clase, por lo cual, 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 bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, y sin dejar de lado que protegen mismos servicios, por lo cual no es posible aplicar el principio de especialidad.

Por los argumentos expuestos, no solo se advierte una similitud desde la perspectiva visual, auditiva e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino también que podría producirse un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor de consentirse la existencia de las marcas, ya que se advierte una relación total entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por la marca inscrita, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

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, considera este Tribunal que no lleva razón el recurrente, por cuanto del cotejo realizado líneas arriba claramente se constata que los distintivos marcarios presentan más similitudes que diferencias, además la marca pretendida analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir la coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico



marcario, debido a la inminente probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar directamente los servicios que identifica el distintivo solicitado con los protegidos por la marca registrada.

De igual forma, 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 marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Ahora bien, con respecto a lo señalado por el apelante que las marcas en conflicto van orientadas a consumidores distintitos, considera este Tribunal de importancia desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

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 las marcas en el comercio, ya que se advierte una similitud y relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la inscrita.

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, cabe señalar al recurrente que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa 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, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación; en consecuencia, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa. Por lo que, ante la similitud contenida entre los signos cotejados, considera este Tribunal que hizo bien la autoridad registral en denegar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios propuesta por aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley marcas.

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 15:41:46 horas del 31 de marzo 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 15:41:46 horas del 31 de marzo 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

eun/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

TNR: 00.41.33