



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0594-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



KOOKSCR S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2025-8154)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0301-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Irene María Castillo Rincón**, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-785656, con domicilio en la provincia de Puntarenas, Santa Teresa de Cóbano, del Supermercado La Hacienda seiscientos metros norte, Plaza Norte, local uno; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:49:10 del 30 de octubre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de julio de 2025, la abogada **Irene María Castillo Rincón**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de



servicios en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: servicios de restaurante y bar.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:49:10 del 30 de octubre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la



marca de servicios en clase 43 internacional, pedida por la compañía **KOOKS CR S.R.L.**, al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, ante la semejanza gráfica



y fonética contenida con el signo inscrito , en clase 43 internacional, propiedad de la compañía **YUMMYCOOKS CR S.R.L.**, y la actividad comercial que se pretende, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos y su origen empresarial. Notificación realizada el 4 de noviembre de 2025. (Folio 24 a 46)

Mediante escrito adicional 2025/15430 del 7 de noviembre de 2025, la abogada **Irene María Castillo Rincón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, interpuso



recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante; y en cuanto a lo apelado señaló:

1. La marca solicitada KOOKS transmite un concepto abstracto, creativo y desvinculado del ámbito gastronómico (chiflados), la marca inscrita YUMMYCOOKS se asocia directamente con la idea de “cocineros sabrosos” o “cocineros deliciosos”, lo que evidencia una distancia conceptual clara entre ambos signos; de ahí que, no exista confusión a nivel ideológico. Los signos son muy diferentes, entre ellos no hay confusión visual puesto que estos deben apreciarse en su totalidad; conjunto de palabras, diseños y elementos, y no solo en algunos de ellos.
2. Su representada no está de acuerdo con la afirmación hecha en la prevención del Registro, en virtud que la parte que resulta similar entre las marcas no es la única que las compone, sino que estas cuentan con otros elementos que son muy distintos entre ellos, que les permite coexistir.
3. Fonéticamente los signos se diferencian, debido a que, al pronunciarse en su totalidad, el signo KOOKS provoca una distinción con respecto a la marca inscrita “YUMMY” suenan muy diferente, siendo esta la parte a la que el consumidor le presta más intención; por lo que, las posibilidades de confusión son inexistentes.
4. La marca inscrita consiste en un signo débil, al contener la palabra “COOKS” que es una palabra de uso común muy utilizada en los servicios relacionados con restaurantes o comida.
5. En el Registro de la Propiedad Intelectual existen gran cantidad de nombres comerciales relacionados con alimentación y marcas que han sido inscritas en clase 43 que utilizan las



palabras “COOK / COOKS / COOKING” o variaciones de estas palabras; de ahí que, es evidente que el uso de estas palabras no causa confusión entre los consumidores.

6. Agrega que, si bien es cierto que cada expediente de solicitud debe valorarse individualmente, el análisis de riesgo de confusión no puede realizarse de manera aislada ni en abstracto, desconociendo el contexto del mercado y los criterios aplicados por la misma autoridad registral en otros casos análogos.
7. El signo KOOKS fue objeto de una objeción de fondo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución de las 15:59:41 del 30 de julio de 2025, en la cual se alegó su supuesta similitud con la marca inscrita YUMMYCOOKS. No obstante, tras la presentación de los argumentos correspondientes, el Registro revirtió su criterio y admitió la inscripción del nombre comercial KOOKS (registro 413450), reconociendo implícitamente que el signo era suficientemente distintivo y apto para coexistir con la marca citada.
8. El Registrador está obviando por completo el logotipo y el significado que posee la marca de su representada con respecto a la marca citada, diferencias que le otorgan la distintividad necesaria y la hacen susceptible de inscripción.
9. Se adjuntan citas de doctrina y los votos 082-2010 y 003-2006 del Tribunal Registral Administrativo, como sustento de sus argumentos.

Solicita se declare con lugar el recurso, y se continúe con el registro de la marca KOOKS (DISEÑO) en clase 43 solicitada por su representada.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la empresa YUMMYCOOKS CR S.R.L., es titular registral del siguiente signo marcario:



- **Marca de servicios** registro **248147**, en **clase 35**: servicios de contratación de personal por medio de la página web; **clase 43: servicios de alimentación**. Inscrita el 19 de noviembre de 2015 y vigencia al 19 de noviembre de 2025. En periodo de gracia al dictado de esta resolución. (Folio 4 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. La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



De ello, se logra colegir que entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error o confusión en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.



De la normativa transcrita, queda claro entonces que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado, debe atenderse al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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: ...

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

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; ...

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse



para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Previo a entrar a realizar el estudio de fondo de los signos en pugna, este Tribunal estima de importancia señalar que la marca inscrita



en clase 43 internacional, su plazo de vigencia expiró el 19 de noviembre de 2025, encontrándose dentro del período de gracia de los seis meses que establece en numeral 21 párrafo segundo de la Ley de marcas, para su renovación, sea, al 19 de mayo de 2026, sin que a la fecha se haya presentado ninguna solicitud de renovación; pero vigente para el dictado de la presente resolución.

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal de alzada, procede con el análisis de los signos en pugna tal y como se detalla:

SIGNO SOLICITADO





Clase 43: servicios de restaurante y bar.

MARCA INSCRITA



Clase 43: servicios de alimentación



La marca propuesta  al igual que el signo marcario inscrito



se encuentran dentro de la clasificación de signos mixtos; sea, compuestos por una parte denominativa y un diseño (figuras, colores y tipografía); partiendo de tales características, determina esta instancia que en su conformación se logra colegir que ambos signos en estructura, color, diseño y dimensión son muy diferentes, por lo que, el consumidor a simple golpe de vista los puede diferenciar fácilmente en el comercio.

Por otra parte, a nivel gramatical el denominativo empleado en la marca solicitada que se conforma por la palabra **kooks**, en contraposición con el denominativo que se encuentra inscrito **yummy cooks**, presenta mayores diferencias; y es acá donde coincide esta instancia con la apelante, en el hecho que la fuerza distintiva de la marca inscrita se localiza en la palabra **“yummy”**; de ahí que, vistas en su conjunto son distintas tanto dentro de su percepción gráfica como visual, por lo que, el consumidor al ver las denominaciones no las podría relacionar dadas sus particularidades o características,



siendo posible de esa manera la coexistencia registral del signo marcario solicitado, por lo que discrepa este Tribunal de lo resuelto por el Registro de origen por los motivos expuestos.

Dentro del contenido fonético, dicho estudio refiere a la comparación auditiva entre los signos confrontados, sea: el denominativo solicitado **kooks** v/s **yummy** cooks de la marca inscrita; y tal y como se desprende al ejercer su pronunciación, ambas expresiones pese a compartir un elemento semejante que suena similar por la variación de la “K” por la “C”; estos se escuchan y perciben de manera muy diferente, ya que el impacto sonoro de la marca inscrita cambia lo suficiente con la incorporación del término **yummy**, y bajo esa condición produce un impacto sonoro disímil, proporcionándole distintividad; en ese sentido los signos pueden coexistir sin generar confusión y riesgo de asociación empresarial entre los consumidores.

Dentro del contexto ideológico tenemos que la palabra **“kooks”** que se encuentra en idioma inglés y traducido al español, según lo indica el solicitante, nos refiere al concepto de chiflados/chifladas, y la marca inscrita que también se encuentra en idioma inglés, traducida al español significa delicioso/deliciosa; y en este aspecto ambas propuestas en contenido lingüístico refieren a diferentes conceptos; por tanto, evocan a ideas diferentes en la mente del consumidor. Por lo que no se determina la existencia de similitud ideológica entre los signos.

Por otra parte, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, como se ha concluido en este caso, no se hace necesario



el cotejo de los servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione.

Por tanto, en el presente caso, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado contempla elementos suficientes especialmente a nivel gráfico y fonético, que lo hacen identificable para el consumidor en relación con el signo registrado. En este sentido ambos signos pueden coexistir registralmente sin que se genere riesgo de confusión u asociación empresarial al consumidor, quien no se verá afectado en su decisión de compra.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que estos resultan de recibo, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado se desprende que, los signos objeto de la presente litis, contemplan además de un contenido gramatical, diferencias en sus diseños que les proporcionan más diferencias que similitudes, por tanto, ambos son fácilmente identificables y diferenciables en el mercado.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el



signo propuesto propiedad de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, cuenta con la distintividad gráfica, fonética e ideológica



suficiente, con relación a la marca inscrita propiedad de **YUMMYCOOKS CR S.R.L.**; no infringiendo las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Irene María Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:49:10 del 30 de octubre de 2025. la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



en clase 43 internacional; si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal, declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene María Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial de la compañía **KOOKSCR S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:49:10 del 30 de octubre de 2025. la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el



trámite de inscripción de la marca en clase 43 internacional; si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36