

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**  
**EXPEDIENTE 2021-0161-TRA-PI**



**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:**  
**DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A., apelante**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N°**  
**2020-8150)**  
**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0296-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, once horas con**  
**veintiocho minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, con domicilio en Panamá Pacífico, Edificio 9100, unidad 3, Bodegas Britt Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:12 horas del 10 de febrero de 2021.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 7 de octubre de 2020, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, solicita la inscripción del



signo: (HAND CRAFTED TORO GOURMET BURGERS), como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 43 de la nomenclatura internacional, un restaurante con especialidad en hamburguesas gourmet hechas a mano; lista de servicios que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 4 diciembre de 2020, según se indica a folio 23 del expediente principal.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos, consideró que en



la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios **ASADOS EL TORO**, registro 248996, en clase 43 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, servicio de restaurante, propiedad de la empresa **ASADOS EL TORO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por lo que mediante resolución dictada a las 09:10:12 horas del 10 de febrero de 2021, resuelve denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada por ser inadmisibile por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la citada Ley de marcas y otros signos distintivos. Del cotejo realizado, el Registro de origen determina, que el signo pedido no solo tiene una semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada al compartir el elemento distintivo TORO, sino que, además, busca proteger servicios de la


misma naturaleza de la marca registrada “servicios de restaurante”, compartiendo canales de distribución y por ende consumidores.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en fecha 25 de febrero de 2021 apeló la indicada resolución, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios, argumentando, que lo solicitado como signo base de esta denegatoria son mixtos, y que el Registro se ha decantado por una preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño



gráfico. Manifiesta que el signo solicitado está compuesto por las palabras **HAND**



**CRAFTED TORO GOURMET BURGERS** y el signo inscrito  , está compuesto por las palabras **ASADOS EL TORO**. En este sentido, es posible afirmar que el Registro se está valiendo de una coincidencia parcial para fundamentar esta denegatoria. No hay forma alguna que los signos puedan confundirse al existir tantas diferencias en el resto de sus elementos denominativos. La palabra **TORO** es un vocablo que por sí solo carece de distintividad, siendo los elementos adicionales que cada signo posee los que le permiten diferenciar claramente los signos. Por su parte, el elemento figurativo no es semejante entre uno y otro signo, lo que elimina cualquier posibilidad de confusión. La marca registrada utiliza la combinación de colores amarillo, rojo y negro en la parte denominativa y tiene además una silueta de un toro, la marca de su representada utiliza letras blancas sobre un fondo negro.

Alega, según el principio de especialidad, que los signos distintivos son protegidos en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido registrado. El signo solicitado no puede extenderse a todos los servicios de restauración que distingue el signo base de esta

denegatoria, solamente protege y distingue un restaurante especializado en hamburguesas gourmet hechas a mano, con lo que se elimina cualquier riesgo de confusión.

Finalmente, establece que los signos visual, auditiva e ideológicamente son diferentes, dado que la ubicación de las primeras palabras por regla general, generan más poder de recordación y en la marca inscrita, ese primer elemento es ASADOS. Por lo anterior, solicita revocar la resolución apelada y continuar con los trámites de inscripción del distintivo solicitado por su representada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



Marca de servicios **ASADOS EL TORO**, fecha de presentación de la solicitud 15 de mayo de 2015, propiedad de la empresa **ASADOS EL TORO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, registro **248996**, inscrita el 8 de enero de 2016, vigente hasta el 8 de enero de 2026, protege en clase 43 de la nomenclatura internacional, servicio de restaurante. (folio 11 a 12 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N°7978 y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser

registrado 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. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error 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 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la citada Ley de marcas y otros signos distintivos,

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual o gráfica es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para determinar las confusiones a las que se ha hecho referencia, es necesario hacer un cotejo entre los signos contrapuestos. Este se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio que se trate. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, el signo solicitado  y el signo inscrito que

refleja la publicidad registral  bajo el número **248996**, propiedad de la empresa

**ASADOS EL TORO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ambos coinciden en el elemento “**TORO**”, que visualizado objetivamente en cada una de las denominaciones que se presentan, corresponde al elemento preponderante que el consumidor recordará al momento de realizar su acto de consumo, y más aún, porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza “servicios de restauración”, por lo que, no se presenta la suficiente distintividad entre ellas. La palabra “**TORO**” de la marca propuesta está inscrita en letras grandes de color blanco, en mayúscula, ocupa una posición importante en la marca objeto de solicitud, dado que se encuentra en el centro de un semicírculo cuya líneas son de color blanco, con un fondo de color negro. Como puede apreciarse, este elemento **TORO** destaca dentro del conjunto, ya que la expresión que la acompaña **HAND CRAFTED GOURMET BURGERS** que traducida al español significa: “**HAMBURGUESAS GOURMET HECHAS A MANO**”, no le representa distintividad alguna, ya que corresponde a una frase de uso común en el mercado y de carácter meramente referencial-informativo en relación a los servicios a proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional, a saber, **un restaurante con especialidad en hamburguesas gourmet hechas a mano**.

Por su parte, la marca inscrita se compone de la palabra **ASADOS**, escrita en color amarillo, con fondo negro, y de un elemento figurativo que asemeja a un toro de color blanco, que se encuentra dentro de un semicírculo, y debajo de este, la expresión **EL TORO**, escrita en letras color amarillo, incluida en una figura geométrica. Si se observa, el dibujo del toro refuerza prácticamente la expresión **EL TORO**, la cual, al igual que el pedido, ese vocablo corresponde innegablemente el término predominante.

De lo anterior se colige que los signos bajo análisis, si bien cuentan con diseños y colores distintos, no puede dejarse de lado que el elemento distintivo **TORO** de la marca propuesta coincide con la palabra **TORO** del signo registrado, las cuales producen mayor impacto en el consumidor. Por ello, los signos visual, auditiva y conceptualmente resultan similares, en

virtud de la coincidencia que guardan con relación al término **TORO**, situación que puede provocar al consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial.

Respecto a la aplicación del principio de especialidad que plantea la representación de la empresa apelante en sus agravios, y tomando en consideración la delimitación que hizo la gestionante de la lista inicial de productos a folio 23 del expediente principal, para que en adelante se lea: **un restaurante con especialidad en hamburguesas gourmet hechas a mano**, se debe señalar lo siguiente: Este principio se ha considerado fundamental dentro del derecho marcario, ya que con su aplicación no se justifica rechazar signos idénticos o similares si los productos o servicios que protegen son totalmente disímiles, al grado que ni siquiera se relacionen. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en la publicidad registral signos idénticos o similares pertenecientes a titulares distintos, siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, corresponde a: **“un restaurante con especialidad en hamburguesas gourmet hechas a mano”**, mientras que los de la marca inscrita refieren a: **“servicio de restaurante”**. Comparados ambos se puede determinar que se trata de servicios de la misma naturaleza, compartiendo con ello, los mismos canales de distribución y el mismo tipo de consumidor al que van destinados, por lo que el riesgo de confusión y el riesgo de asociación empresarial es latente, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito. Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone:

“... 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: ... 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; ...”.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran estipulado en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

En cuanto al agravio sobre que la palabra **TORO** es un elemento que por sí solo carece de distintividad, siendo los elementos adicionales que cada signo posee los que le permiten diferenciar claramente los signos, y que el elemento figurativo no es semejante entre uno y otro signo, lo que elimina cualquier posibilidad de confusión. Sobre este agravio en particular, es importante recordar a la apelante, que el cotejo marcario se hace en su totalidad, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que componen los signos. No obstante, del examen global que lleva a cabo la autoridad registral, se logra determinar que el elemento característico o predominante de las marcas confrontadas, se trata del componente “**TORO**”, el cual goza de relevancia en la percepción de los signos, y fácilmente el público destinatario los asocia, por lo que desde la perspectiva visual, auditiva y conceptual resultan semejantes.

Así las cosas, del proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa y doctrina que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de registro, le son aplicables el artículo 8, incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 incisos c) y e) de su


Reglamento, ya que el mismo afecta derechos de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados y declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:12 horas del 10 de febrero de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:12 horas del 10 de febrero de 2021, la que en este acto se **confirma**,



denegándose la solicitud de inscripción del signo , en clase 43 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**