

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0058-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**



**INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6360**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0130-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Carlos Retana Otárola, cédula de identidad 1-0755-0737, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A., cédula jurídica 3-101-478633, con domicilio en San José, Escazú, Autopista Próspero Fernández, Plaza Tempo, contiguo al Hospital Cima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:40 horas del 21 de octubre de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Retana Otárola, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 43 para distinguir el servicio de preparación y provisión de alimentos y bebidas preparados y semi preparados para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de abastecimiento de comidas en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado por derechos previos de terceros, artículo 8 inciso d) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

La denominación marcaría CHEFBOX, no se encuentra en uso en el comercio desde hace más de 2 años, y el establecimiento comercial se encuentra cerrado y sin operación.

De la prueba documental aportada al expediente 2020-4030 se desprende la inhabilitación de la página de Facebook del nombre comercial CHEFBOX, por medio del cual se adquiere el producto y el servicio. Prueba que no fue valorada por la Registradora.

---

De las manifestaciones de la administración del condominio comercial en Momentum Lindora, Santa Ana, se deriva que el local R26 se encuentra cerrado y sin operación, y libre para ser alquilado ya que no existe un contrato de arrendamiento con ninguna persona física o jurídica.

Ningún elemento de prueba fue analizado y valorado por la registradora.

Su solicitud cuenta con derecho de prelación para obtener el registro pedido, conforme lo estipulado por el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas.

La sociedad propietaria del nombre comercial, CHEFBOX LTDA., se encuentra disuelta desde el 30 de julio del 2020, lo que implica que el registro no sólo no posee titular alguno, sino que el servicio que esa denominación marcaría tutela no puede ser prestado por la empresa que así lo registró.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se comprueba que el nombre comercial **CHEFBOX** se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual desde el 26 de octubre de 2017, registro 266484, a nombre de CHEFBOX LTDA., y distingue un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de entrega de comidas basado en suscripción, servicios de suscripción por medio de internet para entrega de comidas, elaboración de planes de comida, provisión de un sitio web con información en el campo de comida y recetas para alimentos; servicios de alimentación, especialmente restaurantes, elaboración, entrega y envío comida y bebidas preparadas, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering y preparación de comida en sitio, ubicado en Centro

---

Comercial Momentum Lindora, local nR26, Santa Ana, San José. Contra dicho registro se interpuso cancelación por falta de uso el 22 de octubre de 2020, y la acción se declaró abandonada el 2 de diciembre de 2022 (folio 46 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO.** 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. SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS MARCARIOS Y SU COTEJO.** El Registro de la Propiedad Intelectual determinó el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios



por derechos de terceros, según la causal contenida en el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas:

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

La finalidad de un signo distintivo es lograr la individualización e identificación de los productos, servicios o giro comercial que distingue dentro del mercado, con lo cual

---

se evita provocar un riesgo de confusión o asociación entre los signos, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Debido a lo anterior, y a efecto de resolver los agravios expuestos por el apelante, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos en conflicto, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J.

### **MARCA SOLICITADA**



Servicio de preparación y provisión de alimentos y bebidas preparados y semipreparados para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de abastecimiento de comidas en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal.

### **NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO**

## **CHEFBOX**

Establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de entrega de comidas basado en suscripción, servicios de suscripción por medio de internet para

---

entrega de comidas, elaboración de planes de comida, provisión de un sitio web con información en el campo de comida y recetas para alimentos; servicios de alimentación, especialmente restaurantes, elaboración, entrega y envío comida y bebidas preparadas, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering y preparación de comida en sitio, ubicado en Centro Comercial Momentum Lindora, local nR26, Santa Ana, San José,

De conformidad con el cotejo realizado y el análisis en conjunto de los signos, se determina que, desde el punto de vista gráfico, presentan similitud debido a su elemento literal, sea **CHEF IN A BOX** y **CHEFBOX**, las dos palabras principales del signo pedido se encuentran contenidas en el nombre comercial inscrito, y a pesar de contener lo pedido las palabras **IN A** así como tipografía con diseño, tales elementos no le otorgan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con el signo inscrito, siendo que el consumidor centra su atención en el conjunto de elementos que conforman la marca, por lo que, dada su semejanza gramatical puede generar riesgo de confusión en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora del nombre comercial inscrito **CHEFBOX** así como la del signo pretendido **CHEF IN A BOX** son altamente parecidas, por componerse en común de los elementos **CHEF** y **BOX**, siendo su pronunciación similar y poco diferenciable al oído del consumidor, pudiendo hacer creer que los signos provienen de un mismo origen empresarial; y las palabras **IN A** no le proporcionan diferencia ya que son casi imperceptibles a nivel sonoro.

En el contexto ideológico encontramos identidad, ya que los signos bajo cotejo traen a la mente del consumidor la misma idea, sea la de un chef en una caja, por lo que

---

las relacionaría de manera directa, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Respecto al listado de servicios solicitado versus el giro que distingue el nombre comercial inscrito, vemos como se refieren a lo mismo, sea la preparación de alimentos para que sean entregados a sus consumidores finales, por lo que no se puede aplicar el principio de especialidad marcaria

Los agravios expresados no pueden ser acogidos, toda vez que nos encontramos ante un procedimiento de inscripción, y lo alegado corresponde a un procedimiento de cancelación por falta de uso, sea, una situación jurídica ajena al objeto del presente proceso. Además, quedó debidamente probado que, habiendo sido atacado el registro del nombre comercial por falta de uso, dicho procedimiento quedó en abandono, por lo que, en atención al principio de seguridad jurídica que informa a los procedimientos administrativos, se debe resolver este asunto para que quede zanjada la discusión sobre la posibilidad o no de la coexistencia de los signos cotejados. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Juan Carlos Retana Otárola representando a INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:40 horas del 21 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción solicitada. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

maf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33