



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0468-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE SERVICIOS

OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3808

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0223-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintitrés minutos del trece de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición apoderada especial de la empresa OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO, S.A. DE C.V., organizada y existe conforme a las leyes de Honduras, domiciliada en Boulevard Los Próceres, 20 Avenida, 8vo nivel Paseo Próceres, San Pedro Sula, 21102, Cortés, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas del 15 de octubre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de abril de 2025,



la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 43: servicios de bar; servicios de restaurante especializado en comida a las brasas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 11:20:15 horas del 15 de octubre de 2025, denegó la inscripción de la marca solicitada



, por derecho de terceros al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica, con los signos registrados  y , además por la relación existente de servicios, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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

1. La autoridad registral realizó una apreciación excesiva a la marca solicitada, respecto al elemento predominante CIMA de las marcas.
2. Los signos en conflicto poseen características específicas que impiden se presente riesgo de confusión, lo cual permite su coexistencia, como bien ha sido admitido por el Registro en los signos: CIMA DE PAZ DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (diseño) y LA



CIMA DEL SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE PRINCIPIO A FIN (diseño), como recién amplió la convivencia al permitir el registro de las marcas CIMA y CIMA COCINA (diseño), a nombre de OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. de C.V.

3. No es comprensible cómo el Registro indicó que puede presentarse riesgo de confusión o asociación siendo las marcas tan distintas CIMA DE PAZ DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (diseño), LA CIMA DEL SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE PRINCIPIO A FIN (diseño) y CIMA A LAS BRASAS (diseño).

4. La autoridad registral no consideró el principio de especialidad que es aplicable al caso bajo análisis, además se está en presencia de marcas que provocan experiencias distintas en los consumidores y que hasta pueden considerarse especializados por el tipo de planteamiento que cada distintivo marcario ofrece, también por la forma en que prestan sus servicios, sin obviar los distintos canales de comercialización para el consumidor y el entorno geográfico donde se brindan sus servicios.

5. Se está en presencia de marcas con distintas representaciones y características particulares que se pueden distinguir con facilidad, las cuales, al ser examinadas, claramente se evidencia la inexistencia de similitudes como lo hizo ver el Registro, por el contrario, las diferencias que presentan les permiten su coexistencia sin la confusión señalada por la autoridad registral.

Finalmente, como fundamento de sus agravios señala los votos 0542-2002, 0266-2022, 813-2011, emitidos por este Tribunal.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter y relevantes para la resolución del presente caso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes:



1. Marca de servicios , registro 292422, inscrito desde el 20 de noviembre de 2020, vigente hasta el 20 de noviembre de 2030, titular Ana Cristina Ureña Ureña, protege en clase 43: abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen hospedaje Temporal, abastecimiento de comida en hoteles y pensiones, alojamiento temporal (reserva de -) para viajeros a través de agencias de viajes o corredores, alquiler de jardines para eventos, alquiler de salones de fiesta alquiler de salones para convenciones alquiler de salones para eventos sociales, degustación (servicios de -) de vinos y alimentos [sommelier] recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas reserva de alojamiento a través de agencias de viaje (folio 5 y 6 legajo de apelación).



2. Marca de servicios , registro 304391, inscrita desde el 1 de abril de 2022, vigente hasta el 1 de abril de 2032, titular Juan Dionicio Nova, protege en clase 43: servicio de comidas rápidas específicamente pizza (folio 7 y 8 legajo de apelación).

TERCERO. 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, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

De ahí que, la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen 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

En este sentido, 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.

[...]

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, lo cual lleva a analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, 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. De ahí que, las marcas por cotejar son:

Marca solicitada	Marcas registradas	
		
Clase 43		
Servicios de bar; servicios de restaurante especializado en comida a las brasas.	Abastecimiento de comida en establecimientos que Proporcionen hospedaje Temporal, abastecimiento de comida en hoteles y pensiones, alojamiento temporal (reserva de) para viajeros a través de agencias de viajes o corredores, alquiler de jardines para eventos, alquiler de salones de fiesta alquiler de salones para convenciones alquiler de salones para eventos sociales,	Servicio de comidas rápidas específicamente pizza.



	degustación (servicios de -) de vinos y alimentos [sommelier] recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas reserva de alojamiento a través de agencias de viaje.	
--	---	--

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina que, desde el punto de vista gráfico, los distintivos marcarios en disputa son mixtos al conformarse de elementos tanto gráficos como denominativos; ahora bien, a pesar de que la marca solicitada incorpora un diseño propio, como la palabra **CIMA** y la frase **A las Brasas**, estos elementos no le conceden suficiente distintividad para diferenciarse de las marcas inscritas; como puede apreciarse de la visión en conjunto, el elemento dominante de mayor percepción por el consumidor y que va a recordar o fijar su atención es el vocablo **CIMA**, además la expresión **A las Brasas**, posee una naturaleza eminentemente descriptiva dentro de la clase 43 internacional, toda vez que refiere de forma directa a la técnica de cocción o especialidad culinaria del establecimiento de restauración; en consecuencia, al tratarse de términos de uso común e interés general, ningún comerciante puede pretender su exclusividad. En consecuencia, al reproducir la marca pretendida el



elemento preponderante **CIMA**, contenido en los signos inscritos subsiste un inminente riesgo de confusión en el consumidor y de asociación empresarial en el mercado.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos hace que, a nivel fonético, su estructura rítmica sea análoga al oído del consumidor, por tal razón este podría relacionar las marcas como si tuvieran un mismo origen empresarial.

En el contexto ideológico, el vocablo **CIMA**, es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: [...] **f.** Punto más alto de los montes, cerros y collados. [...] (Real Academia Española (2024). Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://dle.rae.es/cima?m=form>. En consecuencia, los signos evocan un concepto o idea afín en la mente del consumidor y puede relacionar de manera directa la marca pretendida con las inscritas, sin dejar de lado que se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Una vez 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 y por otro lado, hacer que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, al examinar detalladamente la lista de servicios de los distintivos marcarios en cotejo, se determina que los pretendidos por la marca solicitada en clase 43 guardan afinidad con los amparados por los signos inscritos; de ahí que, la pretensión de registrar un restaurante especializado en comida a las brasas se encuentra completamente incluida dentro del género de servicios de restaurante de las marcas registradas, toda vez que la sola mención de una especialidad culinaria o un método de cocción no dota al servicio de una naturaleza independiente; además su naturaleza es análoga, comparten los mismos locales comerciales y consumidor; de ahí que, la marca solicitada de inscribirse provocaría un inevitable riesgo de confusión y de asociación empresarial, ya que el consumidor asumirá erróneamente que el establecimiento de comida a las brasas es una sucursal, un nuevo concepto temático, una franquicia o una extensión del negocio de los titulares preexistentes, por lo cual no es posible bajo esta circunstancia otorgarle protección registral al signo solicitado.



Conforme a lo expuesto y según lo analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además los servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por otra parte, respecto a lo señalado por la recurrente, que la autoridad registral realizó una apreciación excesiva a la marca con relación al elemento predominante **CIMA** de las marcas inscritas. De ahí que, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante, por cuanto del cotejo realizado líneas arriba, claramente se determinó que, en la estructura gramatical del signo solicitado, concuerda con el término preponderante **CIMA** que contienen los signos inscritos y además la frase adjunta **A las Brasas**, es un indicativo descriptivo de la técnica culinaria en la Clase 43 que carece de tutela exclusiva, por lo cual se rechaza en ese sentido su agravio.

Con relación a la existencia registral de otros signos que presentan en su conformación el término CIMA, por ejemplo: la CIMA DE PAZ DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (diseño) y LA CIMA DEL SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE PRINCIPIO A FIN (diseño), como también se amplió la convivencia al permitir el registro de las marcas CIMA y CIMA COCINA (diseño), a nombre de OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. de C.V. Determina este órgano que este agravio no es relevante en el caso bajo análisis, ya que cada solicitud debe ser evaluada de manera individual, por cuanto cada caso debe ser analizado según sus propias características y que los precedentes no son vinculantes para la decisión actual.



Sobre lo señalado por la apelante, de que la autoridad registral no consideró el principio de especialidad que es aplicable al caso bajo análisis. Estima este Tribunal de importancia señalar a la recurrente, que no lleva razón en lo señalado, por cuanto el principio de especialidad fue aplicado correctamente por el Registro al coincidir la naturaleza de los servicios, los canales de venta y tipo de consumidor, además el uso del término preponderante **CIMA** en la solicitud, desatará un inminente riesgo de confusión y asociación empresarial.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus agravios, considera este Tribunal que si bien proporcionan un soporte conforme a la normativa marcaria bajo determinados criterios, estos aportes jurisprudenciales no son determinantes para la inscripción de un signo marcario, en razón de que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de citas, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO, S.A.



DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas del 15 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición apoderada especial de la empresa OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO, S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas del 15 de octubre de 2024, la que 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

euv/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