



EXPEDIENTE 2024-0062-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “BAGUETTE EUROPEO MUSMANNI”
COMAPAN S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7685).
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0123-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las nueve horas cincuenta y dos minutos del treinta y uno de octubre
de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora
Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula
de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa
COMAPAN, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-090247,
domiciliada en Heredia, Flores, Llorente de Flores, edificio corporativo
de Florida Bebidas, 250 metros sur de la entrada principal de la
Planta de Cerveza de Cervecería Costa Rica, en contra de la
resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
13:55:24 horas del 21 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de agosto de 2023, la señora Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de **COMAPAN, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la marca **“BAGUETTE EUROPEO MUSMANNI”**, en clase 30 para proteger y distinguir pan tipo baguette.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 13:55:24 horas del 21 de noviembre de 2023, denegó la solicitud presentada por considerar que recae en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros 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 representante de la sociedad **COMAPAN, S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

- 1- El término **BAGUETTE** refiere a la condición descriptiva y genérica de un producto en el listado de la clase 30 de la Clasificación de Niza, particularmente en la clasificación armonizada, al punto que el Diccionario de la RAE la define como “Barra de pan estrecha y alargada”; se trata de una marca compuesta en la que resalta la marca **MUSMANNI** como identificador del origen empresarial de los productos protegidos en clase 30, particularmente de “pan tipo baguette”.



2-El Registro de la Propiedad Intelectual ha admitido la inscripción de otras marcas que contienen la palabra “Baguette”, precisamente por la condición descriptiva y genérica de dicho término.

Solicita revocar la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual y continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa BRERIKA S.A., la marca de fábrica BAGUETTE, registro 42795, inscrita el 9 de julio de 1971, vigente hasta el 9 de julio de 2026, para proteger en clase 30 internacional: Pan y pastas (folio 11 a 13 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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 DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con



relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por tal razón, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas determina, en sus incisos a y b, en forma clara que ningún signo podrá ser registrado por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el



origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el 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 atenderse a la impresión de conjunto que despierten, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del 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 c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes



gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. 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;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito es el siguiente:

Marca solicitada

BAGUETTE EUROPEO MUSMANNI

Titular: COMAPAN S.A.

(marca de fábrica y comercio)



Clase 30 para proteger y distinguir: Pan tipo Baguette.

Signo inscrito

BAGUETTE

Titular: BRERIKA S.A.

(marca de fábrica)

Clase 30 para proteger y distinguir: Pan y pastas.

Desde el punto de vista gráfico y de conformidad con el cotejo realizado, valorando los agravios de la representación de la empresa apelante **COMAPAN, S.A.**, se determina que la marca requerida **“BAGUETTE EUROPEO MUSMANNI”** es un signo denominativo, se compone de tres palabras **“BAGUETTE”** – **“EUROPEO”** – **“MUSMANNI”**, sin grafía especial y color negro; mientras que el registrado únicamente contiene la palabra **“BAGUETTE”** al igual que la anterior es denominativo, sin diseño, grafía simple y color negro (folio 11 del expediente principal) . Ahora bien, a pesar de que el signo solicitado posee en su conformación los vocablos **“EUROPEO”** – **“MUSMANNI”**, no puede obviar este Tribunal que la marca registrada, se encuentra contenida en su totalidad en el signo solicitado y claramente se denota que la palabra **BAGUETTE** se constituye en un elemento preponderante de ambos signos; y en definitiva esa similitud puede inducir al consumidor a una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que podría realizar una asociación empresarial, debido a la semejanza contenida en la marca propuesta con relación al signo inscrito.



Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor del término relevante o preponderante BAGUETTE, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos de uno y otro signo a un mismo origen empresarial.

En el campo ideológico, los términos “EUROPEO” (Perteneiente o relativo a Europa), y “MUSMANNI” no tienen un especial significado en idioma español, este último, es reconocido como un apellido de origen italiano; ambos no generan una fortaleza en su diferenciación, pues la fuerza radica en el término BAGUETTE que es, una variedad de pan conocida por su forma alargada,

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos, complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “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”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas que establece esta norma, 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 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.

Conforme a ello, la marca solicitada pretende proteger en clase 30 pan tipo baguette, por su parte el signo inscrito protege pan y pastas en clase 30. De ahí que, considera este Tribunal que al proteger los signos el mismo tipo de producto y relacionados a una misma naturaleza, los cuales van dirigidos al mismo tipo de mercado, podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Asimismo, 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 adquiridos prioritariamente.

Se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente y estos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo



solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

En cuanto al agravio del interesado sobre la condición descriptiva y genérica del término BAGUETTE, además de ser una marca compuesta resaltada por el término MUSMANNI como identificador del origen empresarial de los productos protegidos en clase 30, particularmente de “pan tipo baguette”. Estos argumentos no vienen a cambiar o modificar lo resuelto por la autoridad registral o el criterio manifestado por este Tribunal, ya que claramente entre el signo solicitado y la marca inscrita, existe identidad gráfica, fonética e ideológica, así como relación en los productos, además de que no se afecta el asiento registral, donde existen las vías legales para ello. Con respecto al término MUSMANNI término que es parte de la marca solicitada, tal y como se indicó el signo propuesto en su conjunto no le otorga la distintividad necesaria para acceder a su registro, como bien se desprende del cotejo uno de los términos preponderantes en las marcas en conflicto es BAGUETTE. De ahí que, el elemento de distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral,

Sobre la manifestación de la agravante en el sentido de que el Registro de la Propiedad Intelectual ha admitido la inscripción de otras marcas que contienen la palabra “Baguette”, esto no es determinante para la registración 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 rito, así como del artículo 11 de la Ley general de la administración pública y 11 de nuestra Constitución Política.

Partiendo de lo anterior, se rechazan los agravios de la apelante ya que el signo no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito por el existente riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **COMAPAN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:24 horas del 21 de noviembre de 2023, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio BAGUETTE EUROPEO MUSMANNI.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **COMAPAN, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:24 horas del 21 de noviembre de 2023, la que **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 el artículo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2024 10:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2024 09:29 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 08:26 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
CELSO DAMIAN FONSECA MC SAM (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2024 11:47 AM

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2024 09:55 AM

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33