



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0501-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA

MARCA DE SERVICIOS

PARIS BAGUETTE

PARIS CROISSANT CO., LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4011)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0304-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintinueve minutos del tres de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad: 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **PARIS CROISSANT CO., LTD.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Corea, domiciliada en 18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:53 horas del 11 de octubre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO





PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0335-0794, representando a la empresa apelante, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **PARIS BAGUETTE**, para proteger y distinguir en clase 43: Servicios de comedores, servicios de restaurante, servicios de panadería, servicios de cafés, servicios de cafetería, servicios para proporcionar comidas y bebidas, servicios de restaurante de autoservicios, servicios de catering de comida y bebida, servicios de bar, servicios de barras de ensaladas, servicios para proporcionar comidas a personas sin hogar o desfavorecidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 09:06:53 horas del 11 de octubre de 2024, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. No está de acuerdo con el razonamiento del registrador pues sus argumentos son inaceptables, parcializados y faltos de fundamento, pues permite la coexistencia de marcas en cuya composición se encuentra el término BAGUETTE a nombre de diferentes titulares.
2. La marca solicitada puede coexistir pacíficamente con las inscritas, pues se constata que la marca PARIS BAGUETTE clase 43 fue inscrita por su representada en Francia y Filipinas.




3. Las marcas  y  poseen dentro de su constitución el termino BAGUETTE en clase 43 o relacionado al tipo de servicios, además están a nombre de distintos titulares que coexisten pacíficamente desde el año 2020.
4. El análisis marcario debe efectuarse como un todo sin fraccionar la marca.
5. Indica que se le debe dar el mismo trato que se le aplicó a las marcas inscritas, pues se evidencia un trato discriminatorio para su representada, ya que existen varias marcas inscritas a nombre de distintos propietarios conteniendo la marca BAGUETTE y no hay justificación real que impida el registro de su marca.
6. Cita el voto 1151-2013 de las 9 horas del 21 de noviembre del 2013 que comparte los mismos elementos jurisprudenciales.


Solicita se revoque la resolución y se continúe con el trámite correspondiente.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Nombre comercial , registro 242288, inscrita el 20 de marzo de 2015, titular: Natalia Sánchez Campos, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cafetería, que ampara los servicios de comidas y bebidas, ubicado en Heredia, Santo Domingo, 100 metros sur de la Basílica. (folios 23 y 24 expediente principal).



2. Marca de fábrica , registro 288349, inscrita desde el 11 de mayo de 2020, vigente hasta el 11 de mayo de 2030, titular: Madame Baguette S.A., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: Servicios de restauración(alimentación); hospedaje temporal (folios 25 y 26 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: 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. En el caso bajo análisis, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **PARIS BAGUETTE**, en **clase 43 internacional**, al considerar que el signo propuesto es inadmisibile por razones intrínsecas y extrínsecas.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), la cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por



considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas. En tanto, el numeral 8 de la misma ley, hace referencia a las prohibiciones de registro por motivos extrínsecos, es decir, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir.

En primer lugar, se analizará la objeción mediante la cual el Registro señaló que el signo solicitado resulta engañoso con relación a los productos que busca proteger y distinguir, por lo que se trae a colación el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas:



Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.”

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que el signo pretendido respecto del listado propuesto resulta ser engañoso. El signo en estudio claramente traerá a la mente del consumidor dos ideas: la de una barra de pan estrecha y alargada, y la de un lugar geográfico específico. Sin embargo, el listado propuesto va mucho más allá del pan, indicándose servicios de naturalezas diferentes, que no tienen que ver con el alimento creado a partir de masa de harina, levadura y agua, cocido al horno. Y siendo la empresa de origen coreano,



tampoco puede avalarse el uso en el signo de una indicación geográfica que no tiene que ver con la República de Corea.

En cuanto a la denegatoria del signo por derechos de terceros, señala el artículo 8 de la Ley de marcas:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

[...]

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



Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;



f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

MARCA PROPUESTA	SIGNO REGISTRADO	SIGNO REGISTRADO
PARIS BAGUETTE		
Clase 43: Servicios de comedores, servicios de restaurante, servicios de panadería, servicios de cafés, servicios de cafetería, servicios para proporcionar comidas y bebidas, servicios de restaurante de autoservicios, servicios de catering de comida y bebida, servicios de bar, servicios de barras de	Clase 49: un establecimiento comercial dedicado a cafetería, que ampara los servicios de comidas y bebidas, ubicado en Heredia, Santo Domingo, 100 metros sur de la Basílica.	Clase 43: Servicios de restauración(alimentación); hospedaje temporal.



ensaladas, servicios para proporcionar comidas a personas sin hogar o desfavorecidas.		
--	--	--

De conformidad con la anterior comparación, se determina que la marca propuesta y los signos registrados comparten el uso del término “BAGUETTE”, lo cual, y dada esa similitud los acerca a nivel gráfico, fonético e ideológico, de tal manera que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

En cuanto a los productos y servicios que buscan proteger y distinguir las marcas objeto de este estudio, se concluye que son de la misma naturaleza y relacionados entre sí, por lo que el consumidor al verse expuesto a los productos podría pensar que devienen del mismo origen empresarial.

Al existir tanto motivos intrínsecos como extrínsecos que impiden legalmente acceder a la protección registral, es que los agravios expresados no pueden ser acogidos.

Indica la apelante que, por señalar el Registro de la Propiedad Intelectual la existencia de signos inscritos que contienen la palabra BAGUETTE se debe concluir que el solicitado puede coexistir con ellos. Sin embargo, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas indica que la similitud entre signos y listados impide esa coexistencia. Además, el uso de BAGUETTE en el signo solicitado también es un



elemento que, referido al listado pedido, causa engaño, por lo que no procede autorizar su inscripción.

Sobre el uso de la palabra PARÍS en marcas inscritas, esto no es un elemento que pueda venir a apoyar el registro pedido, ya que cada solicitud es independiente y se analiza de conformidad con su específico marco de calificación, conformado por la propia solicitud, los posibles derechos previos de terceros, y la normativa que le sea aplicable.

Tampoco los registros extranjeros pueden ser un motivo para el otorgamiento, ya que los registros se rigen por el principio de territorialidad contenido en el artículo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el cotejo marcario realizado y las anteriores consideraciones se concluye que ningún tratamiento discriminatorio se ha aplicado, y más bien lo resuelto se encuentra ajustado a derecho.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **PARIS CROISSANT CO., LTD.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **PARIS CROISSANT CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:53 horas del 11 de octubre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53