



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0046-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS: "COLLIN  
STREET BAKERY"**

**COLLIN STREET BAKERY INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8192**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0088-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con tres minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Batalla Bonilla, cédula de identidad 1-0525-0186, vecino de San José, Costa Rica, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLLIN STREET BAKERY INC**, cédula de persona jurídica 3-012-119959, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:38 horas del 21 de noviembre de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Con escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de agosto de 2023,

el abogado Alejandro Batalla Bonilla, en su condición de apoderado especial de la empresa COLLIN STREET BAKERY INC, presentó solicitud de inscripción del signo **COLLIN STREET BAKERY**, como marca de servicios, para proteger y distinguir en clase 39: servicios de realización de visitas turísticas guiadas y en clase 41: servicios de guías turísticos, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con los escritos presentados ante el Registro el 26 de setiembre y 25 de octubre de 2023 (folio 13 a 18 y 22 a 27 del expediente principal).

Mediante resolución final dictada a las 15:38:38 horas del 21 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de inscripción presentada de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), porque consideró que la marca **COLLIN STREET BAKERY**, traducida al español como COLLIN PANADERÍA URBANA, refiere a productos o servicios de panadería, y que al relacionar el signo solicitado con los servicios que se desea proteger, se denota una discordancia. En consecuencia, el signo podría provocar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza o las características de los servicios, quien al observar el signo creería que se trata de un servicio de panadería, cuando en realidad se relacionan con servicios turísticos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Alejandro Batalla Bonilla, en representación de la empresa COLLIN STREET BAKERY INC, apeló y otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:



1. La marca debe ser registrada porque no es susceptible de causar engaño al consumidor respecto de los servicios que se pretende proteger en clases 39 y 41, dado que responde a una marca arbitraria la cual tiene carácter de registrable, mientras cuente con la característica de distintividad; el signo ostenta un grado de distintividad suficiente para distinguir productos y servicios.

2. La marca solicitada no resulta contraria a los servicios cuya comercialización se pretende proteger; el hecho de que se incluya el término "bakery" no implica que su representada quede limitada a ofrecer servicios de esa naturaleza.

3. El giro del negocio principal de su representada se encuentra protegido en la clase 43 (expediente 2023-8193), el cual protege servicios de restaurante, alimentación y bebidas para consumo. Por consiguiente, también busca la protección de los servicios que brinda en las clases 39 y 41, ello, considerando que "Collin Street Bakery", hace referencia al negocio en su conjunto.

4. Limitar el alcance del signo solicitado, como sugiere el Registro de la Propiedad Intelectual vulnera los derechos de su representada y coartaría su libertad empresarial y capacidad de innovación, así como el derecho de buscar proteger su marca bajo todas las clases sobre las cuales versa su giro de negocio de forma integral.

5. La marca "Collin Street Bakery", se compone de tres términos. El primero: "Collin" se trata de la razón social de la compañía y su grupo de empresas relacionadas. El segundo: "Street", se traduce al español como "urbano" o "callejero". También se compone de la palabra "Bakery" que traducida al español se entiende como "panadería" o



“repostería”, ha sido desarrollada por el Registro en sus objeciones y los servicios de restaurante se encuentran protegidos por la marca en el expediente 2023-8193.

6. La marca solicitada protege en clase 39 los servicios de visitas turísticas guiadas y en 41 los servicios de guías turísticos, por lo que debido a los elementos que componen el denominativo “Collin Street Bakery”, no puede este Tribunal concluir de manera equivocada que esta entra en contradicción con los servicios propuestos y mucho menos que trasmite información falsa o errónea sobre los servicios que busca proteger, toda vez que tienen relación con el signo Collin Street Bakery”.

7. Es crucial que el Tribunal considere la naturaleza holística del turismo moderno y la percepción del consumidor respecto a él. Más allá de simplemente visitar lugares, el turismo contemporáneo también conlleva la experiencia de sumergirse en la cultura y gastronomía. Los servicios cuya protección se pretende implican la visita a la finca donde su representada llevará a cabo la actividad de servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo, permitiendo a los turistas no solo consumir productos, sino también recorrer la propiedad en la que se cosechan. El consumidor costarricense ya asocia estos elementos con la experiencia turística.

Con relación a lo anterior, aportó certificación notarial de páginas web, emitida por el notario Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, de 4 de diciembre de 2023 y 28 de febrero de 2024, donde consta que una de las actividades de su representada en Costa Rica es directamente asociada al turismo en clases 39 y 41.



Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada a las 15:38:38 horas del 21 de noviembre de 2023, y en su lugar se conceda el registro de la marca “COLLIN STREET BAKERY”, en clases 39 y 41 solicitadas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se enlistan hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares, o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. La Ley de marcas, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el



presente asunto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) y el párrafo final del artículo citado, los cuales señalan:

**Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínseca.** 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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Tal como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual “**COLLIN STREET BAKERY**” que se traduce al español como “**COLLIN PANADERÍA URBANA**” alude de forma expresa a una panadería, de manera que el signo le brinda al consumidor una idea del servicio que se desea proteger al contener ese nombre (bakery o servicios de panadería). En este entendido, conforme al párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, el registro sería acordado para este servicio; no obstante, se presenta una discordancia entre el signo y los servicios que se desea proteger pues los servicios turísticos, específicamente, la realización de visitas turísticas guiadas en clase 39 y servicios de guías turísticos en clase 41, causan engaño y confusión en el público consumidor, quien, al observar el signo, creería que se trata de un servicio de panadería, de modo que el distintivo propuesto no es objeto



de registro de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

En lo que respecta a la marca engañosa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, indicó:

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. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre este tipo de signos:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (Lobato, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 253.)

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT



para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, porque el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

De la jurisprudencia y doctrina citada, así como de los argumentos expuestos, queda evidenciado que el signo pedido induce a engaño al público consumidor, en el sentido que la comparación de la denominación frente a los servicios por distinguir en clases 39 y 41 de la nomenclatura internacional, despierta en la mente del consumidor una idea falaz, por lo que no es posible su registro por razones intrínsecas.

Los agravios que expone la representación de la empresa apelante no son de recibo porque con la normativa, jurisprudencia y doctrina citadas, queda evidenciado que el signo propuesto induce a engaño y confusión al consumidor, debido a que el distintivo marcario **COLLIN STREET BAKERY** es discordante de los servicios turísticos, solicitados en clases 39 y 41; no se trata de una marca arbitraria como lo pretende la recurrente, sino que corresponde a un signo engañoso, debido a que incluye servicios que por su naturaleza no refieren a una panadería, que es lo que informa directamente el signo al consumidor, de modo que la marca propuesta no es objeto de registro de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

En relación con el agravio relativo al giro del negocio principal de su representada que se encuentra protegido en la clase 43 (expediente 2023-8193), el cual protege servicios de restaurante, alimentación y



bebidas para consumo por lo que también buscan la protección de los servicios que brinda en las clases 39 y 41, este Tribunal comprende perfectamente que su representada cuenta con la libertad empresarial para expandir su negocio, pero en el caso concreto, el signo solicitado COLLIN STREET BAKERY, debe coincidir con los servicios de las clase 39 y 41 de la nomenclatura internacional, y no inducir a engaño o confusión al consumidor sobre la naturaleza o características de los servicios, tal y como sucede en el presente caso.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Batalla Bonilla, en su condición de apoderado especial de la empresa COLLIN STREET BAKERY INC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:38 horas del 21 de noviembre de 2023, la que se debe confirmar para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios **COLLIN STREET BAKERY**, en clases 39 y 41 de la nomenclatura internacional.

#### POR TANTO

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación plantado por el abogado Alejandro Batalla Bonilla, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLLIN STREET BAKERY INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:38 horas del 21 de noviembre de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se rechace la solicitud de inscripción de la



marca de servicios, **COLLIN STREET BAKERY**, en clases 39 y 41 de la nomenclatura internacional. 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



## 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