



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0141-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO Musmanni
Baguette**

COMAPAN S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7689)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0189-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa Comapan S.A., cédula jurídica 3-101-090247, domiciliada en Flores, Llorente de Flores, Edificio Corporativo de Florida Bebidas, 250 metros al sur de la entrada principal de la planta de cerveza de Cervecería Costa Rica, Heredia, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:10 horas del 23 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en la condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Musmanni Baguette** para distinguir en clase 30: pan tipo baguette.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado, porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en 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 lo apeló, y como agravios indicó:

1. La palabra Baguette es descriptiva y genérica, está contenida en el listado de Niza y en el Diccionario de la Real Academia Española.
2. En el signo propuesto resalta la palabra MUSMANNI como identificador del origen empresarial.
3. Hay otros registros que contienen la palabra Baguette, por lo que se debe permitir la coexistencia registral.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **BAGUETTE**, registro 42795, a nombre de Brerika S.A., vigente hasta el 9 de julio de 2026, para distinguir en clase 30: pan y pastas (folios 10 a 12 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 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 produzca un riesgo de confusión a los consumidores, respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas; se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos, en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas por 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.

Los signos en conflicto son:



Solicitado

Musmanni Baguette

Clase 30: pan tipo baguette

Inscrito

BAGUETTE

Clase 30: pan y pastas

Considera este Tribunal que, el hecho de que la marca inscrita se encuentre plenamente contenida en el signo solicitado impide la coexistencia solicitada.

La inclusión del término Musmanni no le otorga aptitud distintiva al signo solicitado, pues el consumidor podría asociar los orígenes empresariales, o sea, pensar que se encuentran en algún grado de actuación conjunta gracias al uso de la marca previamente registrada, lo cual no es el caso, por lo tanto, se debe rechazar el agravio en ese sentido.

Sobre el agravio relativo a que la palabra “baguette” es genérica para los productos de su listado, este no puede acogerse porque para su declaratoria se debe establecer el procedimiento reglado en el artículo 38 de la Ley de marcas; mientras tanto no sea declarada como tal se entiende que es una marca registrada con todas las prerrogativas que ello conlleva, y así se coteja.

En cuanto a la existencia de otras marcas que contienen el término “baguette”, cada solicitud es independiente y se analiza según su específico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, los derechos previos que le puedan ser oponibles y la normativa que le sea aplicable.



POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón en representación de Comapan S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:10 horas del 23 de noviembre de 2023, 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

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55