



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0143-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO

INVERSIONES ALEJANDRA Y CAROLINA, S.A.,

apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10990

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0501-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Alejandra Medina Zeledón, cédula de identidad 1-1250-0924, vecina de San Ramón, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES ALEJANDRA Y CAROLINA, S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-735718, con domicilio en El Cocal, 250 metros oeste de la Escuela Mora y Cañas, Puntarenas, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:58 horas del 28 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de octubre de 2024 la señora María Alejandra Medina Zeledón, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa INVERSIONES ALEJANDRA Y CAROLINA, S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios



, para proteger y distinguir: en **clase 30** internacional, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, repostería, y en **clase 43** internacional, servicios de restauración (alimentación). Servicios de venta de comidas. servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, específicamente venta de productos de panadería, así como café y otras bebidas envasadas o preparadas en sitio.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:35:58 horas del 28 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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

1. En la resolución denegatoria, se argumenta que el elemento



predominante en los signos comparados es el denominativo, lo cual podría generar confusión entre los consumidores. La marca "Baguetón" no solo se compone de un elemento denominativo, sino que también incluye un diseño gráfico distintivo que combina colores, formas y tipografía específicos. Este elemento figurativo es claramente diferente de los diseños de las marcas previamente registradas, lo cual permite al consumidor distinguirlas fácilmente. En las marcas "Bague Toni" y "Baguetería" el elemento predominante es únicamente el denominativo.

2. Fonéticamente, aunque el elemento denominativo de "Baguetón" pueda sonar similar a otras marcas, la presencia del elemento figurativo y la combinación de colores y diseño gráfico hace que la marca sea percibida de manera diferente por el consumidor. Además, la pronunciación de Baguetón no es idéntica a las de las marcas previamente registradas, lo cual contribuye a evitar confusión.

3. Aunque los productos y servicios sean similares la distintividad de "Baguetón" evita que el consumidor asocie la marca con otras previamente registradas.

Solicita se revoque la resolución denegatoria emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y se proceda al registro de la marca "Baguetón" en clase 30 y 43 internacional, ya que cumple con los requisitos de distintividad establecidos en la Ley citada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de comercio , registro 304969, propiedad de la señora Amanda de Jesús Apestegui Durán, en clase 43 internacional, protege y distingue, restaurante. Inscrita el 4 de mayo de 2022, vigente hasta el 22 de mayo de 2032 (folio 6 a 7 del expediente principal).



2. Nombre comercial , registro 242288, propiedad de Natalia Sánchez Campos, clase 49 internacional, protege y distingue, 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 (folio 8 a 9 del expediente principal).

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, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige 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.

Al respecto, el artículo 8 incisos a), b) y d) 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.

[...]

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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un 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 atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) b) y d) 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.



En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con los signos inscritos, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 30: harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, repostería.

Clase 43: servicios de restauración (alimentación). Servicios de venta de comidas. servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, específicamente venta de productos de panadería, así como café y otras bebidas envasadas o preparadas en sitio.

Marca registrada



Clase 43: restaurante.

Nombre comercial



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.



Del análisis unitario de los signos, la marca solicitada , es mixta, desde el punto de vista gráfico o visual está conformado por la frase BAGUETÓN, escrita en letra mayúscula, en una tipografía especial de color blanco con fondo café, debajo de la terminación “TÓN” se encuentra ubicada la palabra BAKERY (panadería), escrita en una tipografía especial, en letra mayúscula en color café, y detrás de la locución BAGUETÓN, está el dibujo de una barra de pan, en la parte superior al lado izquierdo y en la parte inferior al lado derecho del pan aparece el diseño de unas espigas,

Con respecto a los signos mixtos inscritos, la

marca  , registro 304969, se compone de la palabra Baguetoni, y un diseño de una barra de pan que asemeja la figura de un panadero, utilizando los colores amarillo, rojo y blanco, y;



por otra parte, el nombre comercial, , registro 242288, está formado por el vocablo La Baguettería, escrito en una tipografía especial en color dorado, ubicada dentro de un óvalo de color cobrizo.

De la descripción anterior se desprende, que la marca solicitada se encuentra plenamente contenida en el signo inscrito, registro 304969, ya que este comparte ocho letras en la misma posición que



el signo inscrito, y tiene en común seis letras con relación al signo inscrito, registro 242288, por lo que desde la perspectiva visual el elemento denominativo del signo propuesto BAGUETÓN, tiene un alto grado de similitud con los signos registrados, pues los demás elementos que la acompañan son términos descriptivos y refuerzan la idea del término BAGUETÓN.

La inclusión de elementos como la barra de pan, las espigas y la palabra BAKERY (panadería), no le otorgan aptitud distintiva al signo solicitado, son elementos de uso común.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la marca solicitada BAGUETÓN y las registradas, BAGUETONI y BAGUETTERÍA, tienen un impacto auditivo semejante, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los signos en pugna.

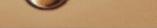
Del contexto ideológico o conceptual, se determina que las palabras que componen los signos en conflicto no presentan traducción según la búsqueda realizada en el traductor en línea de Google, como tampoco definición de conformidad con el Diccionario en línea de la Real Academia Española. A pesar, de que estas palabras no tienen definición alguna, claramente el consumidor al visualizarlas o escucharlas las va a asociar con el término “baguet” o “baguette”, por lo que las marcas en conflicto pueden confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los productos, servicios y giro comercial a los que se aplica.

Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.



Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, inciso 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los productos, servicios y el giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados.



La marca propuesta , conforme puede observarse en el cotejo realizado, protege y distingue, en **clase 30**, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, y en **clase 43**, servicios de restauración (alimentación). Servicios de venta de comida, servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, específicamente venta de productos de panadería, así como café y otras bebidas envasadas o preparadas en sitio, y los signos inscritos, la



marca , protege y distingue, en **clase 43**,



restaurante, y el nombre comercial , protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a cafetería, que ampara los servicios de comidas y bebidas.



De la clasificación de Niza se determina que la clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos; y la clase 43 comprende principalmente los servicios (restauración) prestados en relación con la preparación de alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios de puesta a disposición de alojamiento temporal.

Por consiguiente, al analizar los productos y servicios pretendidos y los servicios protegidos, se determina que estas clases por la naturaleza de los productos como servicios (productos alimenticios y servicios de restauración) se encuentran relacionados en el campo de la alimentación con su entorno dónde se comercializan sea restaurantes, cafeterías, hoteles, etcétera; asimismo, respecto al giro comercial del signo inscrito registro 242288, se encuentra completamente asociado al distinguir un establecimiento comercial dedicado a cafetería y que ampara los servicios de comidas y bebidas (restauración), por lo que no hay posibilidad de aplicar el principio de especialidad, en pro de lo pedido. En virtud de la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, así como la relación entre los productos, servicios y giro comercial de los signos, tal situación se convierte en un factor que puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, lo que sirve de base para objetar el registro de la marca solicitada en protección de los derechos adquiridos por los titulares de los signos inscritos que comercializan una marca y un nombre comercial, similar a la pedida, dado que contraviene el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



Respecto al agravio que formula la representación de la empresa apelante, en cuanto a que la resolución denegatoria argumenta que el elemento predominante en los signos comparados es el denominativo, lo cual podría generar confusión entre los consumidores. La marca "Baguetón" no solo se compone de un elemento denominativo, sino que también incluye un diseño gráfico distintivo que combina colores, formas y tipografía específicos. Este elemento figurativo es claramente diferente de los diseños de las marcas previamente registradas, lo cual permite al consumidor distinguirlas fácilmente. En las marcas "Bague Toni" y "Baguetería" el elemento predominante es únicamente el denominativo. Sobre este alegato, cabe indicar, que si bien, el término **BAGUETÓN** se acompaña de otros elementos, un diseño gráfico, colores, formas y tipografía específica, estos no le agregan la distintividad necesaria al elemento denominativo **BAGUETÓN**, pues el dibujo de una barra de pan- y la palabra **BAKERY** -panadería-, refuerzan la idea de la locución **BAGUETÓN**, aunado a que son componentes que describen la clase de producto y el tipo de establecimiento, una panadería. Además, la palabra preponderante del signo solicitado **BAGUETÓN** comparte 8 letras B-A-G-U-E-T-O-N, del signo inscrito, registro 304969 **_BAGUETONI** y 6 letras del signo inscrito, registro 242288 **LA BAGUETTERÍA**, la similitud existente en esas letras lleva a que el consumidor las relacione, situación que podría ocasionar que el consumidor incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, que fonéticamente, aunque el elemento denominativo "Baguetón" suene similar a otras marcas, la presencia del elemento figurativo y la combinación de colores y diseño gráfico hace que la marca sea percibida de manera diferente por el consumidor. Además,



la pronunciación de Baguetón no es idéntica a las de las marcas previamente registradas, lo cual contribuye a evitar confusión. Al respecto, vale la pena recalcar, que la similitud del elemento denominativo preponderante de la marca solicitada con los componentes denominativos de los distintivos inscritos lleva a una semejanza gráfica, fonética e ideológica, dado que la raíz común que comparten BAGUET, visual y auditivamente genera una percepción similar en los consumidores, por lo que este podría asociar que los productos, servicios y giro comercial, provienen del mismo origen empresarial; y los elementos que acompañan a la palabra BAGUETÓN, como ya se mencionó no le agregan la distintividad necesaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María Alejandra Medina Zeledón, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa INVERSIONES ALEJANDRA Y CAROLINA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:58 horas del 28 de febrero de 2025, 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 señora María Alejandra Medina Zeledón, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa INVERSIONES ALEJANDRA Y CAROLINA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:58



horas del 28 de febrero de 2025, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 08:37 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 07:36 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 08:32 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 09:16 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 07:47 AM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33