



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0213-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



PARIS CROISSANT CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4029)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0555-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas doce minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, 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 14:37:56 horas del 24 de febrero de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de abril de 2024, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, número de cédula: 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARIS CROISSANT LTD.**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: servicios de comedores; servicios de restaurante; servicios de panadería; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios para proporcionar comidas y bebidas; servicios de restaurante de autoservicio; 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, mediante resolución de las 14:37:56 horas del 24 de febrero de 2025, procede a denegar la



solicitud de la marca de servicios en clase 43 internacional, pedida por la compañía **PARIS CROISSANT CO., LTD.**, al determinar luego del estudio de fondo que el signo propuesto incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, dada la semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida con signos marcarios inscritos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de Propiedad Intelectual el solicitante presenta recurso de apelación contra la citada resolución y



luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **PARIS CROISSANT CO., LTD.**, señaló:



1. Su representada es titular de la marca  registro 328354 en clase 43 internacional, desde el 17 de octubre de 2024, como además en las clases 29, 30, 32 y 35 de acuerdo con los datos



del Registro; la marca rechazada  agrega los elementos PARIS BAGUETTE BAKERY CAFÉ, lo que le agrega mayor distintividad.

2. La oficina de marcas efectúa el examen comparativo con dos registros que son de distintos titulares, aduciendo un peligro que no existe, ya que dichos derechos han existido pacíficamente sin problema de relacionar BAGUETTE con LA BAGUETTERÍA.
3. La marca solicitada protegerá servicios relacionados con la clase 43 internacional, la marca y nombre comercial poseen dentro de su constitución la palabra BAGUETTE dirigido a clase 30, o bien relacionado con ese tipo de producto, supuesto que no fue debidamente analizado.
4. Los signos pertenecen a distintos titulares los cuales han coexistido pacíficamente desde hace 10 años.
5. Los signos cotejados se pueden distinguir fácilmente, por lo que no generan ningún tipo de conflicto para el consumidor.
6. El Registro, debe aplicar el mismo criterio que aplicó para las marcas inscritas, ya que los criterios emitidos son contradictorios.
7. Por las razones expuestas, solicita revocar la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite correspondiente.



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

1. **Marca de fábrica** BAGUETTE, registro **42795**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: pan y pastas. Inscrita desde el 9 de julio de 1971, vigente hasta el 9 de julio de 2026, propiedad de BRERIKA S.A. (folios 7 y 8 expediente principal).



2. **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 9 y 10 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 y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado



como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

De la normativa transcrita queda claro entonces que para prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La



confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito; los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA PROPUESTA	SIGNO REGISTRADO	SIGNO REGISTRADO
Clase 43: Servicios de comedores, servicios de restaurante, servicios de panadería, servicios de cafés, servicios de cafetería, servicios para proporcionar comidas y	Nombre comercial: un establecimiento comercial dedicado a cafetería, que ampara los servicios de comidas y bebidas, ubicado en Heredia, Santo Domingo,	Clase 30: pan y pastas.



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.	100 metros sur de la Basílica.	
--	--------------------------------	--

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que la marca



propuesta corresponde a un signo marcario mixto, sea, conformado por una parte denominativa (frase) y un diseño; la marca inscrita **BAGUETTE** es denominativa, y el nombre comercial inscrito



es mixto (frase y diseño); y con relación a los diseños empleados en la marca propuesta y el nombre comercial inscrito se denota que estos son diferentes en cuanto al contenido figurativo, grafía y colores empleados.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos tenemos que en cuanto a la similitud gráfica la marca solicitada está compuesta por la frase “**PARIS BAGUETTE B BAKERY CAFÉ**”; la marca inscrita por la palabra “**BAGUETTE**” y el nombre comercial inscrito por la frase “**LA BAGUETTERIA**”; de ahí que, es claro que el signo solicitado



integra en su totalidad la locución **BAGUETTE** siendo esta la parte de mayor impacto visual y preponderante tanto de la marca como del nombre comercial inscritos, que pese a contener la terminación “RIA” hace alusión al mismo contenido gramatical, por lo tanto, esta precisa identidad entre los signos puede generar confusión para el consumidor entre los signos y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, cabe destacar que las palabras **PARIS BAKERY CAFÉ**, (traducidas al español refieren a “**PARIS PANADERÍA CAFÉ**”), contenido gramatical que se encuentra dentro de la categoría de términos genéricos y de uso común, para los productos y giro comercial protegidos, por lo que, no le proporciona la distintividad necesaria; en consecuencia, la designación **BAGUETTE** utilizada en la que coinciden es idéntica; siendo este contenido lingüístico el que el consumidor identificará entre los signos y lo que puede inducir a confusión.

A nivel fonético se puede deducir que al ejercer la pronunciación de las marcas contrapuestas estas tienen un impacto sonoro semejante debido a que el empleo del aditamento **BAGUETTE** contenido en el signo propuesto “**BAGUETTE PARIS BAKERY CAFÉ**” no le proporciona la carga distintiva necesaria con relación a los signos inscritos “**LA BAGUETTERÍA – BAGUETTE**”; ello, debido a que su fuerza auditiva se localiza precisamente en dicho vocablo, y lo que el consumidor podría relacionar entre los signos y considerar que los productos son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo ideológico la marca solicitada **BAGUETTE PARIS BAKERY CAFÉ**, al contener el mismo contenido gramatical de los



signos inscritos LA BAGUETTERÍA y BAGUETTE, estos sugieren o evocan la misma idea al consumidor; ello, debido a que según la Real Academia Española la palabra **BAGUETTE** refiere al siguiente concepto: "barra de pan estrecha y alargada"; asimismo, también define la palabra BAQUETTERIA de la siguiente manera: "no tiene una entrada directa para "baguettería", pero sí recomienda adaptar el extranjerismo francés "baguette" a **baguete** o **baguet**; por lo tanto, una *baguettería* sería una panadería especializada en estas barras de pan, un establecimiento que vende principalmente baguetes o baguets, según la propuesta adaptada de la RAE y la FundéuRAE para el pan francés, aunque el término exacto "baguettería" se encuentra en el [Diccionario de americanismos](#) (ASALE) como "panadería francesa" en Perú. En consecuencia, queda claro que ambos conceptos de manera acertada emiten o evocan la misma idea al consumidor; de ahí que, no se pueda permitir su protección registral dada la afectación que se le pueda generar al consumidor en cuanto a los signos y su correspondiente origen empresarial.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas gráfica, fonética e ideológica entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:

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:

[...]



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; [...].

Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo lo que persiguen es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Para el caso que nos ocupa, una vez realizado el cotejo de productos y servicios líneas arriba encontramos que los servicios a proteger con



la marca propuesta en clase 43 internacional, son de la misma naturaleza mercantil que los productos protegidos por la marca inscrita **BAGUETTE** en clase 30 internacional, sea, con relación a los productos de “panadería”; por lo que, el consumidor podría pensar o creer que devienen del mismo origen empresarial, y en ese sentido no se le podría conceder su protección registral. Asimismo, se logra evidenciar que tal situación puede afectar también al nombre



comercial inscrito el cual identifica un establecimiento comercial dedicado al servicio gastronómico (alimentación), para el caso en estudio sobre “servicio de cafetería”; en consecuencia, es debido a esta precisa relación a naturaleza mercantil lo que puede generar que el consumidor relacione los signos y su correspondiente origen empresarial, por ende, el motivo que genera su denegatoria.

Sobre los argumentos señalados por el recurrente en cuanto a que su



representada es titular de la marca registro 328354 en clase 43 internacional, desde el 2024, como además en las clases 29, 30, 32 y 35 de acuerdo con los datos del Registro. Al respecto, es importante aclarar al apelante que si bien el Registro, le otorgó ese derecho sobre ese signo marcario a su representada, para esas clases de la nomenclatura internacional, fue porque para cuando ingresó su solicitud y se realizó su calificación registral, se determinó que contaba con distintividad necesaria y no incurrió en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; situación que es ajena al caso sometido a estudio y por tanto no procese concederle protección registral; ello, debido a que la nueva



propuesta la cual incorpora los elementos PARIS BAGUETTE BAKERY CAFÉ, elementos gramaticales que más que aportarle distintividad al signo, afectan derechos previamente inscritos, tal y como se estableció en su calificación registral. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.



Por otra parte, se aclara al recurrente que el hecho de que existan registros inscritos no es motivo válido para que el Registro de la Propiedad Intelectual, acceda a otorgar una inscripción que como ha sido analizada no cumple con los requisitos para ser objeto de protección; máxime, si lo pretendido puede generar una posible afectación a los titulares de derechos previamente inscritos, como en el caso que nos ocupa. Lo anterior, aunado a la competencia otorgada por nuestra legislación marcaria a la sede registral de velar por la protección de los derechos previamente inscritos, como el de los consumidores, así contenido en el artículo 1 de la Ley de rito; actividad que debe cumplir en el ejercicio de sus funciones conforme lo dispone el artículo 11 de nuestra Constitución Política y 11 de la Ley general de la administración pública. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

En cuanto al análisis de las marcas y el nombre comercial, este Tribunal luego del estudio realizado a la resolución objeto de impugnación estima que, el Registro sí abordó dicho contenido, por lo que, sus argumentaciones en ese sentido no son atendibles.

Finalmente, respecto de que el Registro, debió aplicar el mismo criterio que aplicó para las marcas inscritas, ya que según indica el apelante los criterios emitidos son contradictorios. Al respecto, es importante reiterar que todo signo ingresado a la corriente registral es analizado bajo el principio de independencia marcaria, por lo que los criterios emanados en cada calificación se realizan sobre los signos propuesto, su naturaleza y fin; de ahí que, no es posible que el recurrente considere que por el solo hecho de tener un derecho inscrito, la administración deba bajo ese mismo análisis otorgar una inscripción que no cumpla con los requerimientos establecidos por el



marco de calificación registral. Razón por la cual sus manifestaciones no son procedentes; máxime que, del cotejo marcario realizado y las consideraciones dadas, este órgano de alzada concluye que lo resuelto por el Registro de instancia 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 la abogada 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 14:37:56 horas del 24 de febrero de 2025, 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

omaf/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. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53