



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0214-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

PARIS CROISSANT CO., LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4026)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0551-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, 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 11:13:46 del 24 de febrero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

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



marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: pan; masa; sándwiches; tostadas; donas; pasteles; pizza; pasta; productos de confitería; bocadillos a base de cereales; chocolate; té; bebidas a base de té; café; bebidas a base de café; granos de café tostados; bebidas a base de chocolate; helados; confitería congelada; bebidas congeladas (hielos comestibles); helados comestibles (nieves); granizados con frijoles rojos endulzados; salsas (condimentos); tortitas de arroz; arroz cocido; budines; tartas.

Mediante resolución de las 11:13:46 del 24 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada 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), dada la semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida con signos marcarios inscritos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de Propiedad Intelectual el solicitante presentó recurso de apelación contra la citada resolución y luego de la audiencia conferida por este Tribunal señaló como agravios lo siguiente:



1. Disiente del razonamiento expuesto por la registradora porque



actualmente cuenta con registros de la marca tanto en clase 30 como en 29, 32, 35 y 43; desde el 17 de octubre de 2024. El signo solicitado contiene no solo ese elemento figurativo ya protegido sino también los términos **PARIS BAGUETTE BAKERY CAFÉ** los cuales le otorgan suficiente distintividad.

2. Los derechos registrales opuestos a su solicitud han coexistido pacíficamente entre sí sin que haya existido el problema de relacionar **BAGUETTE** y **LA BAGUETTERIA** con un mismo origen comercial. La coexistencia de las marcas pertenecientes a distintos titulares demuestra que la solicitada también lo puede hacer pues su elemento central ya está inscrito; lo contrario sería un trato discriminatorio para su representada.

Solicitó que se revoque la resolución impugnada y se ordene la continuación del trámite de registro de la marca solicitada.

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

1. Marca de fábrica **BAGUETTE**, registro 42795, inscrita desde el 9 de julio de 1971, vigente hasta el 9 de julio de 2026, propiedad de BRERIKA S.A., protege y distingue en clase 30 internacional: pan y pastas (folio 9 al 11 del expediente principal).



2. Nombre comercial registro 242288, inscrito el 20 de



marzo de 2015, propiedad de Natalia Sánchez Campos, 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 (folios 7 y 8 del 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 terceros, 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 signo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre estos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos se manifiestan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos; para ello, el operador del derecho debe 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; debe atenderse 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 hubiera entre ellos.

Asimismo, 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; a 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



Signos registrados



BAGUETTE

Clase 30: pan; masa; sándwiches; tostadas; donas; pasteles; pizza; pasta; productos de confitería; bocadillos a base de cereales; chocolate; té; bebidas a base de té; café; bebidas a base de café; granos de café tostados; bebidas a base de chocolate; helados; confitería congelada; bebidas congeladas (hielos comestibles); helados comestibles (nieves); granizados con frijoles rojos endulzados; salsas (condimentos); tortitas de arroz; arroz cocido; budines; tartas.

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.

Clase 30: pan y pastas.



Una vez cotejados los signos, se observa que la marca propuesta



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



al igual que el solicitado, es un signo mixto (denominativo y figurativo). En cuanto a los diseños utilizados tanto en la marca propuesta como en el nombre comercial inscrito, se observa que estos difieren claramente en su contenido figurativo, así como en la grafía y los colores empleados.

Ahora bien, tomando en consideración los elementos señalados, en el aspecto gráfico, la marca solicitada se compone de la frase **“PARIS BAGUETTE PB BAKERY CAFÉ”**, la marca inscrita de la denominación **“BAGUETTE”** y el nombre comercial inscrito de la expresión **“LA BAGUETTERIA”**. En ese sentido, resulta evidente que el signo solicitado incorpora íntegramente la locución **BAGUETTE**, la cual constituye el elemento de mayor impacto visual y carácter preponderante tanto en la marca como en el nombre comercial previamente inscritos. Asimismo, aun cuando el nombre comercial presenta la terminación **“RIA”**, esta hace referencia al mismo contenido gramatical, por lo que existe una identidad relevante entre los signos que podría generar confusión en el consumidor respecto de su origen empresarial.

Por otra parte, cabe destacar que las expresiones **PARIS BAKERY CAFÉ** (traducidas al español como “París Panadería Café”)



corresponden a términos genéricos y de uso común dentro del giro comercial y respecto de los productos protegidos, por lo que carecen de la fuerza distintiva necesaria. En consecuencia, el elemento **BAGUETTE**, coincidente en los signos confrontados, resulta idéntico y constituye el componente lingüístico que el consumidor identificará de manera predominante, y es este el que puede inducir a confusión respecto del origen empresarial.

En el plano fonético, puede advertirse que la pronunciación de las marcas en conflicto genera un impacto sonoro semejante, toda vez que la inclusión del vocablo **BAGUETTE** en el signo propuesto “**BAGUETTE PARIS BAKERY CAFÉ**” no le otorga a la marca pedida una carga distintiva suficiente frente a los signos previamente inscritos “**LA BAGUETTERÍA**” y “**BAGUETTE**”. Ello obedece a que la fuerza auditiva de los signos se concentra precisamente en dicho término, el cual es el elemento que el consumidor identificará y asociará entre las marcas; esto puede llevarlo a considerar erróneamente que los productos provienen de un mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así.

En el ámbito ideológico, la marca solicitada **PARIS BAGUETTE BAKERY CAFÉ**, al contener el mismo contenido gramatical que los signos inscritos “**LA BAGUETTERÍA**” y “**BAGUETTE**”, evoca en el consumidor una idea idéntica o altamente similar. Ello se debe a que, conforme a la Real Academia Española, el término “**baguette**” se define como una “barra de pan estrecha y alargada”. Asimismo, si bien el término “**baguettería**” no cuenta con una entrada directa en el Diccionario de la RAE, esta institución recomienda la adaptación del extranjerismo francés *baguette* a *baguete* o *baguet*, de donde se



desprende que una *baguettería* hace referencia a una panadería especializada en la elaboración y venta de este tipo de pan. Adicionalmente, el Diccionario de Americanismos de la ASALE recoge el término *baguettería* como “panadería francesa” en el Perú.

En consecuencia, resulta evidente que los signos confrontados transmiten y evocan la misma idea en la mente del consumidor, por lo que permitir la protección registral del signo solicitado podría generar confusión respecto de los signos y de su correspondiente origen empresarial, en perjuicio del público consumidor.

Ahora bien, una vez efectuado el cotejo entre los signos en pugna y determinada la semejanza gráfica, fonética e ideológica existente entre ellos, resulta necesario proceder al análisis analizar el principio de especialidad. Al respecto, el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

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 persiguen 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 consisten 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.

En el presente caso, una vez efectuado el cotejo de los productos y servicios, se advierte que aquellos que se pretenden proteger con la marca solicitada en la clase 30 internacional guardan identidad y afinidad en cuanto a su naturaleza mercantil con los productos amparados por la marca inscrita **BAGUETTE**, también registrada en la clase 30 internacional, específicamente en relación con los productos de panadería. En tal sentido, el consumidor podría razonablemente considerar que dichos productos provienen de un mismo origen empresarial, razón por la cual no resulta procedente conceder la protección registral solicitada.

Asimismo, se evidencia que esta situación podría afectar igualmente al nombre comercial inscrito, el cual identifica un establecimiento dedicado a la prestación de servicios gastronómicos, particularmente al servicio de cafetería. En consecuencia, la estrecha relación existente entre la naturaleza mercantil de los productos y servicios involucrados puede inducir al consumidor a asociar los signos confrontados con un mismo origen empresarial, constituyendo ello el fundamento que sustenta la denegatoria del registro.

En relación con los argumentos expuestos por el recurrente, relativos a que su representada es titular de la marca registro 328351, en la clase 30 internacional desde el 17 de octubre de 2024, así como en



las clases 29, 32, 35 y 43, resulta necesario precisar que si bien el Registro otorgó a su representada el derecho exclusivo sobre ese signo marcario para las clases indicadas de la nomenclatura internacional, ello obedeció a que, al momento de su presentación y durante el proceso de calificación registral, se determinó que el signo cumplía con el requisito de distintividad y no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas.

No obstante, tal circunstancia resulta ajena al caso actualmente sometido a análisis y no puede servir de fundamento para conceder la protección registral solicitada, toda vez que la nueva propuesta marcaria, que incorpora los elementos **PARIS BAGUETTE PB BAKERY CAFÉ**, lejos de aportar distintividad al signo, afecta derechos previamente inscritos, tal como fue debidamente establecido en la calificación registral correspondiente.

Por otra parte, se aclara al recurrente que la mera existencia de registros previamente inscritos no constituye un motivo válido para que el Registro de la Propiedad Intelectual acceda a conceder una inscripción que, como ha sido debidamente analizada, no cumple con los requisitos legales necesarios para ser objeto de protección. Ello es aún más relevante cuando lo pretendido puede generar una posible afectación a los titulares de derechos previamente inscritos, como ocurre en el presente caso.

Lo anterior se ve reforzado por la competencia atribuida por la legislación marcaria a la autoridad registral, consistente en velar tanto por la protección de los derechos previamente inscritos como por los intereses de los consumidores, conforme a lo dispuesto en el artículo



1 de la Ley de rito. Dicha función debe ejercerse en estricto apego al principio de legalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

En consecuencia, se rechazan las argumentaciones planteadas en ese sentido.

Finalmente, en relación con la afirmación del apelante de que el Registro debió aplicar el mismo criterio utilizado para las marcas previamente inscritas, bajo el argumento de que los criterios emitidos serían contradictorios, es importante precisar que todo signo sometido al trámite registral se analiza bajo el principio de independencia marcaria, por lo que cada calificación se realiza considerando las particularidades del signo propuesto, su naturaleza y finalidad. En tal contexto, no es procedente sostener que la existencia de un derecho inscrito deba obligar a la administración a conceder una nueva inscripción que no cumpla con los requisitos establecidos por el marco normativo de calificación registral.

Por lo tanto, las manifestaciones del recurrente no resultan acogibles; máxime considerando que, del cotejo efectuado entre los signos y de las consideraciones previamente expuestas, este órgano de alzada concluye que la resolución emitida por el Registro de instancia se encuentra ajustada 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., 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 11:13:46 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/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