
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0462-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

“PAN DI STELLE”

BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÁ PER AZIONI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1477)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0024-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con siete minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Beckford Douglas, portador de la cédula de identidad número: 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BARILLA G. e R. FRATELLI-SOCIETÁ PER AZIONI**, organizada y existente conforme las leyes de Italia, con domicilio en Vía Mantova 166; Parma Italia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:50 horas del 19 de agosto de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **BARILLA G. e R. FRATELLI-SOCIETÀ PER AZIONI** solicitó el registro de la marca: “**PAN DI STELLE**”, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, sustitutos del pan y otros productos de panadería, refrigerios a base de cereales, galletas, productos de pastelería y de confitería, chocolate y productos a base de chocolate o que contienen chocolate, productos de panadería, cremas de chocolate, cremas a base de cacao en forma de cremas para untar, refrigerios a base de arroz, aperitivos a base de pastelitos de arroz, aperitivos de pastel de fruta, barritas tentempié que contienen una mezcla de granos, nueces y frutas secas (confitería), preparaciones para hacer pasteles, pizzas y preparaciones para hacer pizzas, helados cremosos, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagres, salsa (condimentos), especias, hielo.

En resolución de las 08:52:50 horas del 19 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida de forma parcial por considerar que el signo carece de distintividad y transgredir el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos en cuanto a los siguientes productos en clase 30 de la nomenclatura internacional: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, refrigerios a base de cereales, galletas, productos de pastelería y de confitería, chocolate y productos a base de chocolate o que contienen chocolate, cremas de chocolate, cremas a base de cacao en forma de cremas para untar, refrigerios a base de arroz, aperitivos a base de pastelitos de arroz, aperitivos de pastel de fruta, barritas tentempié que contienen una mezcla de granos, nueces y

frutas secas (confitería), preparaciones para hacer pasteles, pizzas y preparaciones para hacer pizzas, helados cremosos, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagres, salsa (condimentos), especias, hielo"; y consideró continuar con el trámite de inscripción con los siguientes productos en clase 30 de la nomenclatura internacional: pan, sustitutos del pan y otros productos de panadería, productos de panadería.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **BARILLA G. e R. FRATELLI-SOCIETÀ PER AZIONI**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

- 1.- Manifiesta que la marca hay que entenderla como un conjunto y como un todo, por lo que, no se puede sustraer un elemento o palabra de una marca mencionada para denegar la inscripción, la marca no causa confusión lo que busca es llamar la atención del público consumidor sobre los productos que ofrece su representada, esos productos alimenticios no deben reducirse a la producción de pan, sino a los productos adicionales solicitados en la clase mencionada.
- 2.- Señala que la marca solicitada significa pan de estrellas y como tal debe entenderse el signo como una marca de fantasía, en donde el término pan debe visualizarse como una metáfora adecuada al término alimento y comida, alimento en general.
- 3.- Considera que el consumidor medio es una persona que sabe lo que quiere y tiene un conocimiento de los productos que desea adquirir, la marca tiene distintividad suficiente para ser registrada y no causa engaño al público consumidor. El criterio del Registro es erróneo, el vocablo pan no remite a un producto específico, señala que la palabra pan tiene varios significados.

4.- Indica que la marca PAN DI STELLE se ha registrado a nivel mundial y presenta como prueba para dar fundamento a sus agravios, lo siguiente: certificaciones notariales de fotocopias de registros concedidos, certificación notarial de la página web Amazon y certificación notarial de la página web, www.ubuy.com.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. 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 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 registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 párrafo final del artículo citado. Al efecto dicho artículo señala:

“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** 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 [...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien cause engaño, con relación a los productos o servicios de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios,

menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...]

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...]

(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Bajo esa conceptualización, un signo no puede acceder a la publicidad registral, cuando carece de la analizada distintividad y en este caso, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que, al faltar ese requisito esencial, la marca solicitada es engañosa en relación con los productos que distingue.

En el presente caso, con relación a los productos: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, refrigerios a base de cereales, galletas, productos de pastelería y de

confitería, chocolate y productos a base de chocolate o que contienen chocolate, cremas de chocolate, cremas a base de cacao en forma de cremas para untar, refrigerios a base de arroz, aperitivos a base de pastelitos de arroz, aperitivos de pastel de fruta, barritas tentempié que contienen una mezcla de granos, nueces y frutas secas (confitería), preparaciones para hacer pasteles, pizzas y preparaciones para hacer pizzas, helados cremosos, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagres, salsa (condimentos), especias, hielo"; ninguno de ellos posee la peculiaridad de ser el producto que se indica en la composición del signo **"PAN DI STELLE"** o sea **"pan"**. Este producto es un alimento específico que tiene su propia naturaleza y es inconfundible para el consumidor. Nada tiene que ver el café o té por ejemplo con el pan. Si bien todos son productos considerados alimentos, tienen sus particularidades diferentes y así con cada uno de los excluidos por el Registro de origen; de ahí que resulte el engaño que tipifica el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Dicho lo anterior, dado lo cual, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto **"PAN DI STELLE"**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para los productos excluidos, ya que claramente, ninguno de ellos es pan, y continuar con el trámite de inscripción en clase 30 de la nomenclatura internacional para: "pan, sustitutos del pan y otros productos de panadería, productos de panadería".

Conforme el análisis realizado, los agravios deben rechazarse, ya que no puede este Tribunal admitir lo indicado por el recurrente, en el sentido de que la marca pan de estrella, debe de entenderse como un signo de fantasía en donde el término pan debe verse como una metáfora en relación con el término alimento y comida en general. Es claro que la palabra "pan" tiene significado propio y característico de un producto en particular ampliamente conocido; como puede apreciarse, la marca: **"PAN DI STELLE"**, se compone de 3 palabras en el idioma Italiano, que conforme la traducción indicada por el mismo solicitante al español es: "Pan de estrellas", dado lo cual como lo consideró el Registro de primera instancia, el signo en relación

con los productos solicitados, entra en una clara contradicción, toda vez que esas palabras no tienen relación inmediata con los productos excluidos, de ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado “**PAN DI STELLE**”, transgrede el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por otra parte, el apelante llama la atención del Tribunal, en relación a que el signo pretendido se encuentra inscrito en otros países. Sobre ese particular, es dable indicar que debido al principio de territorialidad de la marca que establece el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1 establece: “*Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.*”. Este Tribunal, desde el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro,...*”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaría de Costa Rica.

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es engañoso y por lo tanto no tiene distintividad y por ello, no es factible su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, en contra de la resolución final venida en alzada de las 08:52:50 horas del 19 de agosto de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la empresa **BARILLA G. e R. FRATELLI-SOCIETÁ PER AZIONI**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:50 horas del 19 de agosto de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Continúese con el procedimiento para los productos que si fueron aceptados ser protegidos por el signo pedido. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos Vargas Jiménez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29