
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0292-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PANADERIA SABORCITO S.A.**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2018-2075)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0563-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Gladys Marín Villalobos**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 2-0427-0575, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PANADERIA SABORCITO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica con domicilio en Cartago, El Guarco, Tejar seiscientos metros oeste de Restaurante El Qujongo, con cédula jurídica número 3-101-556774 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:19:00 horas del 23 de mayo de 2018 .

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de marzo de 2018, la señora **Gladys Marín Villalobos**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PANSABORCITO**” (**Diseño**), en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“harinas y preparaciones a base*

de cereales, pan productos de pastelería y confitería, levadura polvos de hornear.” Con el



siguiente diseño

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10-11-34 horas del 20 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial le señaló objeciones por razones intrínsecas con base en el artículo 7 incisos c) y j).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:19:00 horas del 23 de mayo de 2018,. el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2018, la señora **Gladys Marín Villalobos**, en representación de la sociedad **PANADERIA SABORCITO S.A** y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo propuesto al considerar que la palabra “**PANSABORCITO**” para los productos que busca proteger “*harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería, levadura polvos de hornear.*” en clase 30 internacional, transmiten en el consumidor la idea de que se trata de un producto alimenticio como el pan y que el vocablo “**PANSABORCITO**” a pesar de ser un solo término, es fácilmente identificable las palabras “**PAN**” y “**SABORCITO**” con lo cual la marca está conformada por vocablos que son claramente determinable por el consumidor y no aportan distintividad para protección registral, por lo que resolvió denegar el signo con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, con afinidad de otros productos similares o que puedan ser asociados en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

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.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común, que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad.

Constituyendo una palabra de uso común para los productos que pretende proteger, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esta marca a tener el derecho de exclusiva.

Por su parte, en su escrito de agravios la parte argumentó que su representada atendiendo las objeciones indicadas por el registrador y en un intento de obtener protección registral, procedió a eliminar el término “PANSABORCITO” dejando únicamente el diseño y además restringió la lista a “pan y productos de panadería” y que no obstante la eliminación, el registrador rechaza la revocatoria planteada.

Agrega que el registrador interpreta de manera equivocada el artículo 11 de la Ley de Marcas ya que señala que este artículo en ningún momento indica que esté prohibido eliminar elementos denominativos dentro de una marca que tiene diseño o viceversa.

Continúa manifestando que lo que no debe permitirse es un cambio esencial y que en este caso no es un cambio esencial eliminar la parte denominativa de la marca, ya que es un término de uso común.

Por último, señala que en el Registro existen marcas inscritas con el término “panadería” o “pan” que claramente se dirige a este tipo de productos en clase 30 internacional y que a la solicitada se haya aplicado tanta rigurosidad en su análisis.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a



derecho, pues efectivamente la marca **pansaborcito** que según indica el mismo solicitante a folio 2, es para proteger en clase 30 de la clasificación internacional: *“harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería, levadura polvos de hornear.”* lo que permite tener claramente la idea en el consumidor de la relación del signo con el pan, y siendo que protege otros productos que no son pan, la convierte en una marca engañosa. En cuanto a su conformación “PANSABORCITO” que es la conjugación de dos vocablos, se constituye en términos de uso común, careciendo de aptitud distintiva.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, en cuanto al tema analizado indicó *“(…) la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo 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, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso, el signo “



es carente de distintividad.

TERCERO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, en lo relativo a que procedió a eliminar el término “PANSABORCITO” dejando únicamente el diseño y además restringió la lista a “pan y productos de panadería” se debe señalar que, en el Voto 345-2018 del Tribunal Registral Administrativo, se cita la circular DRPI-004-2007 del Registro de la Propiedad Industrial en el cual se señaló lo siguiente:

“1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considerará sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras. Contrario sensu, resultarán procedentes los cambios que afecte elementos secundarios, tales como: el tamaño de la letra, tipología de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas o la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación.”

Conforme lo indicado en la circular dicha modificación que presenta la parte si constituye un cambio esencial porque cambia el concepto de la marca presentado en un inicio, ya que es como presentar una nueva solicitud, siendo clara la circular al señalar que esta modificación no es

permitida al afectar la parte denominativa del nombre comercial solicitado, incurriendo en la causal de inadmisibilidad conforme los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.”

Visto lo anterior, considera este Órgano Colegiado que en el presente asunto estamos en presencia de un cambio esencial en el signo solicitado, por lo no procede la modificación de la solicitante. Nótese que la eliminación de los vocablos” PANSABORCITO” cambia el concepto de la marca, quedando únicamente el diseño del pan, que no le dan la distintividad requerida al signo para su inscripción,

En lo referente a que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas otras marcas con el término “panadería” o “pan” se debe señalar que conforme al principio de legalidad , tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se proyecta registrar es susceptible de causar engaño, respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de no poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada



, para proteger y distinguir en clase 30 de la clasificación internacional: “harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería, levadura polvos de hornear”, no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Gladys Marín Villalobos**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PANADERIA**

SABORCITO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:19:00 horas del 23 de mayo de 2018, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Gladys Marín Villalobos**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PANADERIA SABORCITO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:19:00 horas del 23 de mayo de 2018, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM