



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0579-TRA-PI

Solicitud marca de servicio: “LA CREPE GALERIE”

**JOSÉ PABLO MATA FERRERO APODERADO DE HERNANDO ANTONIO
SEGURA BOLAÑOS, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5540-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0157-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas quince minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Mata Ferreto**, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número 1-644-611, en su condición de apoderado especial del señor **HERNANDO ANTONIO SEGURA BOLAÑOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos con veinticinco segundos del primero de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de junio de 2013, el Licenciado **José Pablo Mata Ferreto**, en su condición de apoderado especial del señor **HERNANDO ANTONIO SEGURA BOLAÑOS**, solicitó el registro de la marca de comercio denominada “**LA CREPE GALERIE**”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Crepas, arepas y preparaciones alimenticias a base de cereales o harinas de trigo o maíz, de forma*”



redondeada y delgadas de espesor, cocidas a la plancha.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos con veinticinco segundos del primero de agosto de dos mil trece, resolvió; “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 solicitada. (...)***”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Lic. **José Pablo Mata Ferreto**, en su condición de apoderado interpone para el día 07 de agosto de 2013, Recurso de Revocatoria y Apelación, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veinticinco minuto con veinticuatro segundos del doce de agosto de dos mil trece, resolvió: “(...) ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...)***”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LA CREPE GALERIE**”, en **clase 30** internacional, al determinar que el signo marcario propuesto contiene elementos que causan engaño respecto de los productos que desea proteger, por ende, carente de actitud distintiva, por lo cual no es posible otorgarle protección registral en virtud de que con ello transgrede el artículo sétimo literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Por su parte, el Lic. **José Pablo Mata Ferreto**, en su condición de apoderado, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que el signo propuesto no tiene un significado oficial en el idioma español, por lo que se recurre al sinónimo arepa que coincide con el género de preparaciones hechas de cereales, por lo que no existe confusión. Además, agrega que la marca propuesta por su representada no es genérica y que se trata de una marca compuesta.

Amplia sus manifestaciones indicando que el signo propuesto tiene carácter distintivo, por cuanto la palabra “Galerie” le atribuye un giro totalmente fantasioso a la palabra “Crepe” y a la formulación “Crepe Galerie” dado que galería es una cosa muy distinta a cualquier producto alimenticio, o afines. Por lo que, la conjugación de estos adquiere un carácter abstracto y novedoso con distintividad suficiente para ser reconocido. Por lo anterior solicita se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de inscripción solicitado.

Asimismo, agrega a su escrito pretensión subsidiaria en caso de no prosperar los motivos de su apelación, en virtud de economía procesal, para lo cual solicita se acoja para su trámite el signo con la siguiente variante: “Crepe Galerie”, que en idioma español se traduce como “Galería de la Crepa”, en clase 30 para proteger crepas, arepas y preparaciones alimenticias a base de cereales o harinas de trigo o maíz, de forma redondeada y delgadas de espesor, cocidas a la plancha, haciendo reserva únicamente del vocablo “Galerie” y del orden de



escritura o ubicación del vocablo “Galerie” respecto de la palabra “Crepe” no se hace reserva.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a indicar las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma relevancia traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, que define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

En resoluciones anteriores, este Tribunal y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad advertida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión



a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro del cual nos interesa:

“Artículo 7º- 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. (...). ” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**CREPE GALERIE**” en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Crepas, arepas y preparaciones alimenticias a base de cereales o harinas de trigo o maíz, de forma redondeada y delgadas de espesor, cocidas a la plancha*”, si bien el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la solicitud carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, este Tribunal discrepa del criterio vertido por él a quo, en virtud de las siguientes consideraciones:

Considera este Órgano de Alzada que el Registro de la Propiedad Industrial, debió valorar para el caso bajo examen, la aplicación del artículo 7 infine, el cual permite la registración de un signo en el que se indique el nombre del producto, siempre que el signo esté compuesto por un conjunto de elementos y en el entendido de que el registro solo será acordado para ese producto.



Así y para este caso en concreto, el signo solicitado: “**CREPE GALERIE**” cumple con el citado artículo 7 párrafo final, ya que si bien es cierto la definición de “CREPE” de acuerdo a la enciclopedia libre Wikipedia es: “... *Se denomina **crepe**, **crepa** o **crep**¹ (del [francés](#) *crêpe*, y éste a su vez del [latín](#) *crispus*, ‘[crespo](#)’) a la receta [europea](#) de origen [bretón](#),^{[[cita requerida](#)]} hecha fundamentalmente de [harina](#) de trigo, con la que se elabora una masa en forma de [disco](#).”, se acompaña además de la palabra “GALERIE” lo cual en conjunto producen la distintividad necesaria para convertirse en una marca si no existe algún otro motivo que lo impida.*

Como bien se indicó y conforme el artículo 7 infine, este Tribunal limita conforme el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas, los productos a proteger, para únicamente; “*crepas, arepas de forma redondeada y delgadas de espesor, cocidas a la plancha.*”, y eliminado de la lista de productos; “*preparaciones alimenticias a base de cereales o harinas de trigo de maíz.*”. De esta forma el impedimento por engaño valorado por el Registro de Propiedad Industrial no existe en el presente caso.

Conforme lo analizado, lo procedente es revocar la resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos con veinticinco segundos del primero de agosto de dos mil trece, para que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe con el trámite de inscripción solicitado bajo las condiciones externadas por este Órgano de alzada, si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Pablo Mata Ferreto**, en su condición de apoderado especial del señor **HERNANDO ANTONIO SEGURA BOLAÑOS**, y revocar por las razones dadas por este Órgano de alzada, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos con veinticinco segundos del primero de agosto de dos mil trece, para que se continúe con el trámite de inscripción solicitado, si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora