

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0220-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de Servicios: “EL CLUB DEL PANADERO”

Lic. Robert van der Putten Reyes, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de Origen N° 3728-04)

VOTO N° 276-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veinticinco de noviembre de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Robert van der Putten Reyes**, mayor de edad, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de Jaboncillo de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en su calidad de *Apoderado Especial Registral* de la sociedad “**Compañía Numar, Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y seis segundos del once de marzo de dos mil cinco, dentro de la Solicitud de Inscripción de la Marca de Servicios “**EL CLUB DEL PANADERO**”, en **Clase 35 internacional**.—

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el veintiséis de mayo de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Robert van der Putten Reyes**, en su calidad ya señalada, formuló las diligencias indicadas en el acápite, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del signo “**EL CLUB DEL PANADERO**”, como **Marca de Productos**, más bien como **Marca de Servicios**, para proteger servicios de la **Clase 34** del nomenclátor internacional.—

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y seis segundos del once de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marzo de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE...*".—

3°.- Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Robert van der Putten Reyes** interpuso *Recurso de Revocatoria*, que le fue rechazado, y *Recurso de Apelación* para ante este Tribunal, que le fue admitido, combatiendo la afirmación hecha por el órgano registral, en el sentido de que el signo cuya inscripción se solicitó, carecía de novedad y originalidad, por estar conformado por palabras de uso común y genéricas que hacían imposible su registro. Tras un análisis de lo que constituiría un signo “genérico”, afirmó que la marca propuesta era una “marca denominativa compleja” (las formadas por dos o más palabras), lo que obligaba a que la calificación de la misma se hiciera de manera global y conjunta, y no aislada e individual, esto es, palabra por palabra, concluyendo que la marca de su interés, analizada en su conjunto, tenía una suficiente distintividad.—

4°.- Que a la substanciación del recurso 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN DE LA LICENCIADA Reuben Hatounian Y LOS DOCUMENTOS QUE APORTÓ: A-) En atención de la audiencia que confirió este Tribunal en la resolución dictada en este asunto a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de setiembre del año en curso, mediante el escrito presentado el diecinueve de octubre de este año (visible a folio **33**), se apersonó la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, atribuyéndose la calidad de *gestora procesal* de la sociedad interesada en la marca propuesta, fundamentando su intervención en el artículo **286** del Código Procesal Civil. En esa misma oportunidad, aportó como prueba los documentos visibles a folios del **35** al **38** del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expediente.— **2-)** Ahora bien, aunque la Licenciada Reuben Hatounian se apersonó ante este Tribunal atribuyéndose la calidad de “*gestora procesal*”, lo cierto es que en esta materia marcaría, no era esa la figura jurídica a la que debió acudir, sino a la de la *gestoría oficiosa* prevista en el artículo **82** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), que en su párrafo **3°** reza, literalmente, así: “...*En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre*” (el subrayado no es del original).— **3-)** Al tenor de esa norma, es claro que la citada profesional erró en la denominación de su gestoría, y que no obtuvo ni pagó, de manera oportuna, el importe de la garantía de ley para amparar sus actuaciones. Corolario de esto, este Tribunal deberá declarar como improcedente la gestoría procesal de la Licenciada Reuben Hatounian.— **B-)** No obstante lo recién expuesto, por cuanto el Licenciado van der Putten Reyes ratificó lo actuado por su colega, y esto mediante el escrito presentado el dieciséis de noviembre en curso (ver folio 39), y porque las pruebas aportadas por la gestora fallida resultan convenientes para lo que deberá ser resuelto más adelante, por razones de oportunidad y celeridad procesal, y para no tener que solicitarlas para mejor proveer, en este acto el Tribunal admite las dos certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, visibles a folios del 35 al 38 de los autos, referentes al signo “**EL CLUB DEL PAN**”, inscrito como Nombre Comercial en clase **0**, y en trámite de como Marca de Fábrica en clase **30**.—

SEGUNDO: **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente:

Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, consta que a solicitud de la sociedad “Fábrica Molinera Salvadoreña, Sociedad Anónima”, el signo “**EL CLUB DEL PAN**”, se encuentra inscrito como Nombre Comercial en clase **0**, bajo el registro número **140123**, del 18 de agosto de 2003 (ver folio 38), y que a la fecha ese mismo signo está en trámite de inscripción como Marca de Fábrica en clase **30** (ver folio 36).—

TERCERO: **EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de No Probados.—

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”: 1-) La materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusión en las últimos dos décadas, debido a la corriente actual de una globalización económica, y a la gran influencia que ha adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del **consumidor**. De cara a esa corriente, varios organismos internacionales, en un afán de estandarización de la normativa sobre la Propiedad Intelectual, lograron que varios Estados firmaran una serie de convenios de carácter supranacional, destinados a brindar un parámetro universal para que los Estados elaborasen sus propias legislaciones.— 2-) Como resultado de esa construcción positiva, surgió el tema de los **signos distintivos**, es decir, de las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— 3-) Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como **señales de propaganda**); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos **signos distintivos** que prevé y regula en este país la Ley de Marcas que, como bien se sabe, lo que hizo fue ajustar la legislación costarricense a los compromisos derivados del *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (abreviado como “*Acuerdo sobre los ADPIC*”), por ser este el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad

intelectual, que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debían prever en su legislación interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, en las que el país intervino y que finalizó el 15 de diciembre de 1993.— 4-) De conformidad con el artículo 1º de la citada Ley de Marcas, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, los citados **signos distintivos**, lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2º de la Ley mencionada. Y es por esa razón que debe quedar claro, que en el ámbito de la **propiedad intelectual**, cuando se habla de la “marca” o se alude al tópico “marcarío”, hay que saber distinguir cuándo se está refiriendo a la “marca” como equivalente del género signo distintivo, y cuándo se está refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a esa particular especie de tales signos.— 5-) Ahora bien, si la principal función de tales **signos** es distinguir a un producto, un servicio o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier **signo distintivo**. Ahora bien, antes de intentar una definición de **distintividad**, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual “...*es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...*” (Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido distintividad, por cuanto la **distintividad**, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del **signo** en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la **distintividad** es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho. Entendida de ese modo la **distintividad** como un elemento con

connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado **signo** connotaciones diferenciales, independientes de la naturaleza intrínseca del mismo.— **6-**) En todo caso, por lo general se sostiene que los signos más distintivos son aquéllos, por ejemplo, que toman prestadas palabras no habituales en su categoría; los que combinan conceptos de forma poco usual; o los creados **ex-profeso** a partir de criterios fonéticos, agradables o incitantes al oído (Véase <http://www.nameworks.es/Articulo-esp9.html>), siempre tratándose de lograr que resulten “creíbles” dentro de su categoría, pues aunque un **signo** pudiere ser muy innovador, no debe ignorarse que podría causar confusión e incertidumbre en el consumidor. En definitiva, la **distintividad** de un **signo** vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual y su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del **signo** estará marcado por su grado de **distintividad**, apto para crear un espacio en la mente del consumidor, que lo desmarque de los demás.— **7-**) Por otra parte, para que prospere el registro de un **signo distintivo**, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más **signos**, se presentan *similitudes* gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sean de carácter visual, auditivo o ideológico. La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los **signos**, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el **signo** y no como se representa, manifiesta o expresa. 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 las tales **signos**, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro. **8-**) En términos generales, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos **signos**, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales **signos**, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de ello. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los **signos** en conflicto. Pero en términos más concretos, el

cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes indicadas. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.— Huelga decir que ese **cotejo marcario**, se destina a impedir el registro de un **signo**, que por sus similitudes con otro u otros, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegido por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el fundamento teleológico del **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un **signo** a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.— 9-) Es por consideraciones como las expuestas, **que no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de **términos descriptivos** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieren identificarse, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los **signos** contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren, y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.— Tales razones son, en términos generales, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**.— **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante.** 1-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “EL CLUB DEL PANADERO”, en Clase 35 internacional, con fundamento en el artículo 7º, incisos c), d) y g), de la ya citada Ley de Marcas y, de manera más concreta, porque estaría compuesta por palabras de uso común que le restarían aptitud

distintiva.— Al apelar, el Licenciado van der Putten Reyes, objetó la afirmación hecha por el órgano registral, en el sentido de que el signo cuya inscripción se solicitó carecía de novedad y originalidad, pues en su criterio, la marca propuesta era una “marca denominativa compleja” (las formadas por dos o más palabras), lo que obligaba a que la calificación de la misma se hiciera de manera global y conjunta, y no aislada e individual, esto es, palabra por palabra, concluyendo que la marca de su interés, analizada de esa manera, tenía una suficiente distintividad.— 2-) Pues bien, para la correcta resolución de este asunto, debe partirse de que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio 38, el signo “**EL CLUB DEL PAN**”, propiedad de “Fábrica Molinera Salvadoreña Sociedad Anónima”, se encuentra inscrito como *nombre comercial*, en la **Clase 0 internacional**, desde el día 18 de agosto de 2003, mientras que lo solicitado por el Licenciado van der Putten Retes, fue la inscripción del signo “**EL CLUB DEL PANADERO**”, como marca de “productos”, pero que en realidad sería como *marca de servicios*, en la **Clase 34 internacional**; y tales circunstancias obligan a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de tales signos. (También consta a folio 36, que el primer signo indicado se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, como *marca de servicios* en **Clase 30 internacional**, desde el 12 de setiembre de 2002, y a la fecha no ha caducado esa solicitud; como esa solicitud tendría *prioridad* sobre la que interesa al apelante, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Marcas, sin que eso signifique un eventual adelanto de criterio de este Tribunal, lo que sea dicho en esta oportunidad para el caso del signo ya inscrito, será aplicable para el que está pendiente de inscripción).— 3-) Pues bien, debe partirse de que ambas son *marcas denominativas*. Llamadas también “*nominales*” o “*verbales*”, las marcas *denominativas* utilizan un signo acústico o fonético, o varias palabras, formadas por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. En palabras de los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse: “...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48). Este tipo de marcas se subdividen en *marcas sugestivas*, las que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca, y en *marcas arbitrarias*, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del

producto que van a identificar (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 24 de marzo de 1995); bajo esta tesitura, “**EL CLUB DEL PAN**” y “**EL CLUB DEL PANADERO**”, resultan ser *marcas denominativas sugestivas*, pues tienen conexión con las actividades de panificación o de panadería que distinguirían y protegerían.— Partiendo de esa base, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues tienen la misma cantidad de palabras (4); la misma construcción gramatical u orden de esas palabras (un artículo, un sustantivo, una preposición y otro sustantivo, en esa línea); y tan sólo se distinguen por el segundo sustantivo: el primer signo tiene como aditamento “**PAN**”, y la segunda “**PANADERO**”; por demás, ninguna tiene reserva de diseños, colores o tipos de letras.— Desde un punto de vista **fonético**, se tiene que el relieve de la sílaba tónica de los signos confrontados es similar, la partícula “**PAN**”, por lo que acaban teniendo una sonoridad también muy similar.— Y desde un punto de vista **ideológico**, al nivel conceptual ambas marcas evocan y aluden, directamente, a una agrupación de personas interesadas en las artes de la panificación o de la panadería.— **4-)** No siendo del caso ahondar acerca de la **distintividad** de ambos signos, pues la inscripción ya ocurrida de “**EL CLUB DEL PAN**” perjudicaría, en el caso de marras, lo que tuviere que decir este Tribunal al respecto, el **cotejo marcario** recién formulado permite concluir, fuera de toda duda, que de permitirse la inscripción de la marca de servicios “**EL CLUB DEL PANADERO**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º, inciso a)**, de la Ley de Marcas, pues no sólo se conculcarían los derechos de la empresa “Fábrica Molinera Salvadoreña Sociedad Anónima”, derivados de la inscripción de su nombre comercial “**EL CLUB DEL PAN**” (así como también, eventualmente, de ese mismo signo como marca de servicios, que como se apuntó líneas atrás tendría prioridad respecto de la que ha sido analizada en esta resolución), sino que también se provocaría un posible riesgo de confusión en el público consumidor, pues quien podría confundirse acerca del origen empresarial de los productos que serían protegidos por la marca de servicios “**EL CLUB DEL PANADERO**”, no teniendo importancia, dentro del contexto abordado aquí, que uno y otro signo pertenecieran a clases distintas del nomenclátor internacional, pues en la práctica, para los consumidores eso resulta irrelevante.— **5-)** Ahora bien, por razones que escapan a la comprensión de este Tribunal, el Registro de la Propiedad Industrial no entró a considerar, conforme al artículo **13** de la Ley de Marcas, ni al momento de proceder al examen de fondo preliminar de la solicitud realizada por el Licenciado van der Putten Reyes, ni al momento de dictar la resolución final que denegó la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscripción de la marca “EL CLUB DEL PANADERO”, que ya existía inscrito el ***nombre comercial*** “EL CLUB DEL PAN”, lo que ameritaba que hubiera formulado sus objeciones, con fundamento en el citado artículo **8º inciso a)** de la Ley de Marcas, por la inadmisibilidad de aquel signo por derechos de terceros, que era lo que correspondía, y no con el fundamento legal, desde luego que inexacto, que señaló en su resolución dictada a las nueve horas con dieciocho minutos y siete segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro (véase el folio 11), y que fue la misma base normativa que luego invocó en la resolución venida en alzada, para declarar inadmisibile ese signo por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7º de la Ley de Marcas.— **6-)** Sin duda alguna ese yerro se debió a **un estudio inadecuado** de los antecedentes o registros marcarios que al efecto lleva el Registro de la Propiedad Industrial, mala práctica que se demuestra, en el caso bajo examen, con tan sólo tener a la vista el “*Listado de Posibles Antecedentes de Marcas*”, que consta a folios del 5 al 8 del expediente, lista que no hay manera alguna de entender bajo cuáles parámetros fue confeccionada, pues no muestra ningún orden alfabético o cronológico, sino, por el contrario, un elenco de datos impresos de manera desordenada, y por demás, en el que no está incluida la inscripción del signo “EL CLUB DEL PAN”.— **7-)** Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, lo cierto es que resulta evidente la inadmisibilidad del signo “EL CLUB DEL PANADERO”, por la preexistencia del registro del signo “EL CLUB DEL PAN”, lo que conlleva, necesariamente, a su falta de distintividad, siendo esto lo que en definitiva está proscrito en materia marcaria por la conjugación de los numeral 7º y 8º de la Ley de Marcas de repetida alusión.— **C-) Sobre lo que debe ser resuelto:** Con fundamento, entonces, en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, la inscripción de la marca “EL CLUB DEL PANADERO” pretendida por el Licenciado Robert van der Putten Reyes, por ser similar a un signo ya registrado desde una fecha anterior, de conformidad con el artículo **8º inciso a)** de la Ley de Marcas resulta inadmisibile y, por consiguiente, lo procedente será declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y seis segundos del once de marzo de dos mil cinco, la cual se deberá confirmar, pero no por el fundamento legal y los razonamientos desarrollados por el Registro **a quo**, sino por los establecidos por este Tribunal en esta resolución.—

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y seis segundos del once de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma, pero no por el fundamento legal y los razonamientos desarrollados por el citado Registro, sino por los establecidos por este Tribunal.— Se da por agotada la vía administrativa.— Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial, de lo señalado en el aparte C) del Considerando Cuarto.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada