



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2010-0503-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO) (30)**

**Jurgen Chinchilla Sanou, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2042-10)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 568 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Jurgen Chinchilla Sanou**, mayor, soltero, ingeniero industrial, vecino de San José, Santa Ana, Lindora, de la Agencia del Banco HSBC 800 metros al Oeste y 200 metros al Sur, Condominio Monte Real, Número 14, en su condición de Presidente, con la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LLEGO EL PAN SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y uno, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Oeste, de Canal Siete 200 metros al Oeste y 175 metros al Sur, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y tres segundos del nueve de junio de dos mil diez.



## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo de dos mil diez, el señor **Jurgen Chinchilla Sanou**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LLEGÓ EL PAN (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “**pan**”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y tres segundos del nueve de junio de dos mil diez, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de junio de dos mil diez, el señor **Jurgen Chinchilla Sanou** en representación de la sociedad **LLEGÓ EL PAN SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso común, e inapropiable por parte de un particular, careciendo la marca de carga de distintividad que permita su inscripción, por lo que se transgrede el **literal g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica que la marca **“LLEGÓ EL PAN DE JOHANN”**, si tiene aptitud distintiva respecto del producto en vista de que no es cualquier pan es el de Johann chef especializado en panes de alta calidad, panes Premium. En toda la resolución de marras, se refiere única y exclusivamente a la marca que inicialmente pretendía proteger **“LLEGÓ EL PAN”** y que después de conformidad con la prevención hecha, se corrigió y se aportó el escrito correspondiente con el logo **“LLEGO EL PAN DE JOHANN”**, que es la que finalmente se solicita proteger y que se corrigió ante esta autoridad Administrativa. No es cierto que el signo propuesto imprime en la mente del consumidor promedio la imagen del producto común ó usual conformada por términos genéricos y carente de elementos distintivos, ya que **“LLEGÓ EL PAN DE JOHANN”** explícitamente imprime en la mente del consumidor que ha llegado a su casa un pan preparado



por JOHANN un chef especializado en hornear los panes más elaborados y de las mejores calidades, no es cualquier pan, y esta es la razón por la cual existe una aptitud distintiva que permite la coexistencia en el mercado con los demás productos ya que se diferencia de forma total al ser: **“LLEGÓ EL PAN DE JOHANN”**.

**TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.



La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **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 faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 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 8 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)”** fundamentado en el **inciso g) del artículo 7**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, considera este Tribunal, que en el caso que nos ocupa, también resulta aplicable el **inciso d)) del artículo supra citado.**

El signo **“LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)”**,



que se pretende proteger, es mixto, compuesto por una frase común con un contenido ideológico que comunica el tipo de producto que se identifica con dicho signo, se acompaña de un diseño constituido por la silueta de la cara de un cocinero, con un gorro de cocinero, de la cara salen bigotes hacia ambos lados saliendo del círculo (donde está ubicada la silueta de la cara del cocinero), en el cuello tiene un corbatín con un lazo de color rojo, la silueta resalta en color café, debajo de la silueta de la cara de cocinero está la expresión mencionada anteriormente, ocurriendo, que la parte denominativa prevalece y tiene mayor fuerza e influencia en la mente del consumidor. De lo anterior, tenemos, que el signo propuesto como marca se convierte en descriptivo de cualidades o características que claramente son deseadas para el producto que pretende proteger **“pan”**, por ende, da al usuario-consumidor o a los competidores la idea exacta del producto que intenta proteger con la marca, a saber, **“pan pan fresco, en la puerta de su casa**, por lo que la marca pretendida es descriptiva, lo que impide su inscripción al tenor del inciso **d) artículo 7** de la Ley de Marcas. En relación al carácter descriptivo, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso Nn° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002**, señaló:

*“Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”*, y precisamente, la marca pretendida informa al público de que está adquiriendo pan, pan fresco en la puerta de su casa.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo ni novedoso ya que al estar conformada de términos comunes, que podría ser parte de la presentación de los productos que pretenden ampararse, se desprovee de todo carácter distintivo y conforme la disposición contenida en el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de cita, se prohíbe realizar un



registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

**QUINTO.** Alega la representación de la sociedad recurrente, que la marca “LLEGÓ EL PAN DE JOHAN”, es una marca que tiene aptitud distintiva respecto del producto en vista de que no cualquier pan es el de Johann chef especializado en panes de alta calidad, panes Premium. En toda la resolución de marras el Registro se refiere única y exclusivamente a la marca que inicialmente pretendida proteger **“llegó el pan”** y que después con la prevención hecha se corrigió y se aportó el escrito correspondiente con el logo **“LLEGÓ EL PAN DE JOHANN”**, que es la que finalmente se solicita proteger. No es cierto que el signo propuesto imprime en la mente del consumidor promedio la imagen del producto común o usual conformada por términos genéricos y carente de elementos distintivos, ya que “Legó el pan de Johann” explícitamente imprime en la mente del consumidor que ha llegado a su casa un pan preparado por Johann un chef especializado en hornear los panes más elaborados y de las mejores calidades, no es cualquier pan, y esta es la razón por la que exista una aptitud distintiva que permite la coexistencia en el mercado con los demás productos ya que se diferencia de forma total al ser: “Llegó el pan de Johann”.

Respecto a los alegatos referidos anteriormente, resulta necesario manifestar, que este Tribunal no comparte los mismos, ya que como puede apreciarse del contenido de la resolución impugnada, el Registro indicó la razón por la cual no era factible la modificación de la marca **“LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)**, por la marca **“LLEGÓ EL PAN DE JOHANN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)”**, ello, por cuanto esa modificación viene a constituirse en un cambio esencial de la marca, misma que está prohibida por lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que en lo conducente dice *“(…) No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca (...)”*, de ahí, que



considera esta Instancia, que bien hizo el Registro en analizar la primera marca presentada, es decir, la que consta a folio uno del expediente.

Encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**LLEGÓ EL PAN PAN FRESCO EN LA PUERTA DE SU CASA (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jurgen Chinchilla Sanou**, en su condición de Presidente, con la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LLEGÓ EL PAN SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y tres segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jurgen Chinchilla Sanou**, en su condición de Presidente, con la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LLEGÓ EL PAN SOCIEDAD**



**ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y tres segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*