



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0325-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “Parisien L` authentique pain francais (diseño)”

AMPHORA MANZINI, SOCIEDAD ANÓNIM, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-590)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0955-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del primero de diciembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Milton Jimenez Murillo**, mayor, soltero, contador, titular de la cédula de identidad número siete-cero cero ochenta y uno-cero cero cuarenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **AMPHORA MANZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Edificio 202, Suite 305, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:08 horas del 2 de mayo del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de enero del dos mil dieciséis, el señor Milton Jiménez Murillo, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Todo tipo de pan”, en clase 30 de la Clasificación de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:22:08 horas del 2 de mayo de 2016, dispuso en lo conducente “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, por provocar engaño en relación a los productos que se pretende proteger en la clase 30 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El señor Milton Jiménez Murillo, en representación de la empresa **AMPHORA MANZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro, mediante resolución de las 10:06:37 horas del 26 de mayo del 2016, declara sin lugar el recuso de revocatoria y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la 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, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de ley.



Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, por provocar engaño en relación a los productos que se pretende proteger en la clase 30 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumenta: **1.-** Que el logotipo que busca proteger su representada no contiene la bandera francesa ni hace alusión a la misma. **2.-** Que el pan que desea proteger su representada es de origen francés. **3.-** Que la marca PARISIEN ya está registrada, desde el 2007 bajo el expediente número 2007-012986.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, debemos tener presente que doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros



similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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 que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

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

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, **en el lenguaje corriente** o la usanza comercial del país, **sea una designación común o usual del producto** o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica** del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica...” (Agregado el énfasis)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio 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 éstos, de manera tal que cuanto más genérico 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial **en cuanto a que la marca no es registrable por razones intrínsecas**, pero de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede



ser autorizado el registro del signo solicitado *L'authentique pain français*, para proteger y distinguir **“Todo tipo de pan”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación está conformada por términos genéricos que designa e indica cual es el producto a proteger (pain-pan), y por vocablos que refieren directamente a las principales características de su objeto de protección: ser parisino y ser auténtico francés. Entonces, el signo no contiene otros elementos que le den aptitud distintiva. Los colores y la torre ratifican dichas ideas.

Como consecuencia de lo indicado, considera este Tribunal, que el primer agravio presentado por la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que el logotipo que busca proteger su representada no contiene la bandera francesa ni hace alusión a la misma, no es de recibo, dado que el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como se desprende a folio 27 del expediente, la solicitud de la marca NO se rechazó por ese motivo.



El segundo agravio que expone el recurrente, donde argumenta que el pan que desea proteger su representada es de origen francés, por eso precisamente el signo solamente indica una característica, sea el origen territorial del producto, por consiguiente, es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Finalmente, en el tercer agravio, el apelante aduce, que la marca PARISIEN ya está registrada, desde el 2007 bajo el expediente número 2007-012986, el mismo no es admisible, ya que el hecho que se hayan inscrito dicha marca, ello, no obliga a la Autoridad Registral ni a este Tribunal a aceptar la solicitud que se analiza. Considera este Tribunal que el estudio de cada solicitud de marca es autónomo de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, toda vez que debe tenerse presente el principio de independencia registral de las marcas; cada signo debe ser analizado respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley que rige la materia marcaria.

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal estima que la marca solicitada no es registrable por razones extrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Milton Jiménez Murillo**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **AMPHORA MANZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:08 horas del 2 de mayo del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y de comercio *L'authentique pain français* en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, cita normativa expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Milton Jiménez Murillo**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **AMPHORA MANZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:08 horas del 2 de mayo del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio, **“Parisien L` authentique pain francais (diseño)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCAS CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.59

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55