

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0143-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**



**DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-2636)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0224-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Canadá, domiciliada en 15 Queen Street, Charlottetown, Isla Príncipe Eduardo, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:27:06 horas del 8 de noviembre de 2022.


**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, presentó



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Mediante resolución dictada a las 11:27:06 horas del 8 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que resulta engañosa en relación con los productos de la clase 30 internacional, conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. Señala errores visibles a folio 7 y 9 de la resolución venida en alzada, lo cual considera que afecta el análisis efectuado por el Registro, volviéndolo inconsistente y confuso.

---

2. El registrador omite referirse a la resolución de notoriedad emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, país firmante del Convenio de París, resolución que otorgaría, de acuerdo con nuestra legislación, el mismo carácter de distintividad superior en nuestro ordenamiento.

3. Las siglas P.A.N. no hacen alusión al producto pan, sino que las siglas significan PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES. Los productos P.A.N., fueron las primeras harinas precocidas de maíz, introducidas al mercado desde el año 1960, desde entonces se ha expandido en Latinoamérica, y se comercializa en más de 25 países.

4. Siendo que el signo pedido es una marca notoria, se indica a esta instancia el carácter claramente distintivo y como este signo no está relacionado al "pan" exclusivamente.

5. Señala que, en la Oficina de Marcas, ya existen otros registros a nombre de su mandante correspondientes a la marca P.A.N.

6. Los productos de la marca P.A.N. se encuentran en uso en el mercado costarricense desde hace muchos años. (se aportan copias de fotografías certificadas del producto en diferentes establecimientos comerciales).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

---

---

Únicamente es necesario indicar que la resolución recurrida contiene un error, específicamente en el considerando quinto denominado “SOBRE EL FONDO”, ya que allí se indica que los productos solicitados tienen que ver con “pizza”, lo cual no es correcto. Sin embargo, este Tribunal lo considera un error material que no genera indefensión y por ende la nulidad de la resolución apelada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es el signo que permite identificar los bienes o servicios producidos o proporcionados por una persona o empresa, distinguiéndolos de los de otras de su misma especie o clase. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ley 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 la define de la siguiente manera:

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.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador debe de realizar un examen de los elementos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto 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 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:

---

[...]

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 la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si tiende a inducir a error o engaño, sea con relación a la procedencia, cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir, o bien en relación con el solicitante o su titular. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su elección, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

El carácter engañoso de las marcas habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general.

[...]



El Registro de origen basó la denegatoria de la marca , al considerar que el consumidor al ver el denominativo "P.A.N" puede relacionar que el producto que se distingue es "pan", sin embargo, lo que se pretende proteger son otros productos no relacionados precisamente con el pan, por lo que podría inducir al público consumidor a error, y de esta forma concluyó, que la marca propuesta contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 supra citado.

Al analizar este Tribunal el signo pedido, determina que está conformado por el denominativo "**P.A.N**", acompañado en su parte figurativa por la imagen del rostro de una mujer con un pañuelo anudado a su cabeza, esta imagen se ubica en la parte superior del signo, mientras que en la esquina inferior izquierda se muestra una mazorca de maíz; todo lo descrito se encuentra sobre un fondo compuesto por dos tonos de amarillo. Este signo propone proteger y distinguir **en clase 30 internacional**: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Con fundamento en lo anterior y visto en su conjunto el signo pedido, este órgano de alzada es del criterio que **no** resulta engañoso ni falta de distintividad para todos los productos que conforman el listado. Obsérvese que la parte denominativa corresponde a tres letras separadas por puntos ("**P.A.N**") , por lo que no lleva razón el Registro al señalar que el consumidor lo relacionará con pan, pues los elementos que lo integran no crean una falsa expectativa en el consumidor que pueda inducirlo a error, eso sí, únicamente con relación a los siguientes productos: **pastas**

---

**alimenticias y fideos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados.** Sin embargo, se mantiene la objeción y el rechazo con respecto a los productos: **café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz; tapioca, sagú, chocolate; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo,** ya que, cotejados estos productos en relación con el signo propuesto y su conformación, sí resultan engañosos.

Por consiguiente, al no existir una discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los productos autorizados, que pueda generar expectativas que no corresponden con la realidad y, por consiguiente, inducir a error al público consumidor, es que se revoca parcialmente la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios, el apelante alegó que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual es inconsistente y confusa, señalando dos errores puntuales, el primero contenido en el considerando quinto, el cual ya fue abordado por este órgano de alzada en el control de legalidad del presente voto; el segundo referente a que se hace mención de “una marca de un brownie”; sobre este punto se aclara, después del análisis integral de la resolución, que el Registro lo que pretendía con esa indicación, era brindar un ejemplo, por lo que no existe inconsistencia o error.

La representación de la compañía **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, en sus agravios hace alusión también, a que su marca fue declarada notoria en Colombia. Sobre este punto, consta a folio 16 al 40 del expediente principal, la resolución N° 23378, de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en donde se resolvió:



---

“Extender la notoriedad de la marca P.A.N (mixta) para identificar *harinas precocidas de maíz*, productos de la **clase 30** de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2013 y septiembre de 2017.”

Conforme a ello, observa este Tribunal que existe un ámbito temporal que ya se cumplió, concretamente, el período comprendido entre el año 2013 al 2017.

Con respecto a que su mandante es titular de registros marcarios inscritos en la Oficina de marcas, se le indica que el examen de cada signo distintivo se debe realizar de manera autónoma, en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro. El hecho de que se hayan inscrito marcas similares no es vinculante para ese Tribunal, ya que cada caso se debe analizar con total independencia.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:27:06 horas del 8 de noviembre de 2022, la cual **se revoca parcialmente**, concediéndose la marca para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** pastas alimenticias y fideos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados; **y se rechaza** con respecto a los productos: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, tapioca, sagú, chocolate; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:27:06 horas del 8 de noviembre de 2022, la cual **se revoca parcialmente**, concediéndose la marca para proteger y distinguir en **clase 30 internacional**: pastas alimenticias y fideos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados; **y se rechaza** con respecto a los productos: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, tapioca, sagú, chocolate; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. Continúese con el trámite correspondiente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53