



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0413-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: "PUFFY BREAD"

PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-1560

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0197-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, organizada y existente conforme a las leyes de Canadá, domiciliada en 500 Kipling Avenue, Toronto, Ontario M8Z 5E5, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:18 horas del 5 de agosto de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de febrero de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apodera especial de la empresa PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, solicitó la inscripción del signo **PUFFY BREAD**, como marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para distinguir pizzas, lasaña, raviolos, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino, macarrones (pastas alimenticias), masa para hornear, panecillos, pastas alimenticias, raviolis, palitos de pan, pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién horneado, botanas a base de harina, calzone (empanadas), empanadas de carne, salsas (condimentos), salsas para pastas alimenticias.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d), g) y j) y párrafo final de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Villanea Villegas en representación de la empresa solicitante apeló, indicando:

1. Solicita que el listado se limite a masa para hornear, panecillos, palitos de pan, pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién hornadas, botanas a base de harina.
2. Por ser la empresa solicitante líder en la industria de la alimentación, con un mercado plenamente establecido y un arraigo de sus marcas, los consumidores conocen muy bien sus productos y no se verán engañados.



3. El Registro hizo un análisis desmembrado del signo, utilizando el término INFLADO para indicar que el signo es descriptivo, pero no toma en cuenta como se presenta la marca como un conjunto al público. No se comprende por qué el Registro considera que el consumidor, al ver la palabra PUFFY, van a pensar en "pan inflado", cuando podrían pensar en cualidades positivas como ligero o aireado.

4. Ya hay marcas inscritas que utilizan la palabra PUFFY, y que se registran porque hay otros elementos que las acompañan.

5. El signo solicitado no cumple con las cualidades de ser descriptivo, sino más bien es evocativo, busca dar una idea del producto a comercializar, pero no lo describe de manera expresa.

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

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, 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, 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 aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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

[...]

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.

[...]

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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustado a derecho. Si bien la apelante, en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, solicita que se modifique el listado inicialmente propuesto, el artículo 11 de la Ley de marcas impone el requisito del pago de la tasa fijada en el artículo 94 inciso i) de ese mismo cuerpo legal, lo cual se echa de menos e impide que su petición sea acogida. La obligatoriedad del pago es ineludible y claramente fijada en la ley, por lo tanto, debe de ser presentado junto con la solicitud.

La clase 30 internacional se refiere a productos alimenticios, por lo tanto, al indicar el signo propuesto el nombre de un alimento de la clase 30, **BREAD** o sea pan, por imperativo legal, párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, el listado solamente puede referirse a ese producto. Por lo tanto, automáticamente el signo se torna engañoso para todos los productos del listado que no sean pan, siendo aplicable el inciso j) artículo 7 de la Ley de marcas.

Respecto a la marca engañoso, vale la pena resaltar que el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, establece:



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 o público; es decir, del consumidor. EL carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. (p.6)

De la jurisprudencia citada, queda evidenciado que el signo pedido induce a engaño al público consumidor dado que como se indicó refiere a un producto específico “pan”, de manera que resulta engañoso para todos aquellos productos del listado que no sean pan.

Ahora bien, respecto de los productos que sí son pan, la palabra **PUFFY**, sea que se entienda como “inflado”, según la traducción dada por la empresa solicitante, o como “ligero” o “aireado” como se indica en los agravios, únicamente describe una característica deseable para el pan: que este sea suave al paladar, sin poseer otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva necesaria al signo pedido para que pueda ser diferenciado e individualizado de entre los demás en el comercio, por ende, el signo, además de ser únicamente descriptivo, es carente de distintividad, por lo que resulta aplicable el inciso d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Si se permite este tipo de inscripción se estaría dando exclusividad a favor de un empresario sobre términos necesarios sobre el resto de los empresarios del sector, y que en su conjunto no revisten



distintividad alguna. Además, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir.

Por lo anterior es que los agravios expresados no pueden ser acogidos. Contrario a lo reclamado, el signo se analiza como un todo, tomándose en cuenta la frase que se conforma a través de las palabras **PUFFY BREAD** y su significado. Tampoco se puede considerar que el signo sea evocativo, porque directa y llanamente transmite la idea de que el pan es inflado, ligero o aireado, indicándose así la característica de suavidad. Además, el posicionamiento que pueda tener la empresa solicitante en su sector de mercado no es punto de apoyo para otorgar el registro a un signo que incumple con los requisitos impuestos por la normativa nacional. Y tampoco lo es el hecho de que haya otras marcas inscritas utilizando términos similares, debido a que cada registro y solicitud es independiente, y depende de su específico marco de calificación al cual debe ser sometido.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal que el signo solicitado, no es susceptible de inscripción de conformidad con los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, debiendo mantenerse la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PUFFY BREAD**, en clase 30 de la nomenclatura internacional.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:18 horas del 5 de agosto de 2024, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PUFFY BREAD**, en clase 30 internacional. 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Damián Fonseca Mc Sam



lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/CDFM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN