
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0461-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “BRAUNICHOC”

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1781)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0001-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y dos minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en calidad de apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:35:31 horas del 11 de setiembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **CORDERO PEREIRA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica del signo **BRAUNICHOC**, para distinguir pan con sabor a chocolate en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por causales intrínsecas, según los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La abogada **CORDERO PEREIRA** apeló lo resuelto y expuso como agravios:

El signo solicitado es evocativo, estos sugieren una idea indirecta al consumidor del producto a identificar. No es descriptivo, por el contrario, es una marca evocativa que busca dar una idea del tipo de producto que desea distinguir.

Es decir, no le está dando al consumidor el producto exacto, sino que es una sugerencia de lo que este puede ser, ya que nos encontramos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios acerca de sus características.

Se requiere que el consumidor realice un esfuerzo intelectual para lograr relacionar la marca con los productos que protege y con ello descifrar las características que el nombre de la marca evoca.

La empresa solicitante se ha valido del ingenio para crear una marca de fantasía que no tiene ningún significado, ya que está compuesta por palabras que juntas no tienen ningún significado: BRAUNICHOC, pero le dan una idea al consumidor sobre el producto que comercializa sin describir el producto como tal.

El signo sugiere que este producto podría tener sabor a chocolate por su terminación en choc, pero esto no indica específicamente que es el producto. ¿Qué significa CHOC? O bien ¿Cuál es el significado de BRAUNICHOC sin desmembrarlo? ¿Cuál diccionario contiene esta palabra?

El examinador subjetivamente indica que el término BRAUNI-CHOC imprime en la mente del consumidor que el producto es un brownie de chocolate.

El examinador está desmembrando la marca, lo cual es un error grave en su análisis, contradice el principio de análisis global de los signos.

Brauni no tiene ningún significado, la marca es de fantasía, por lo contrario, BROWNIE no es una palabra en español, por lo que el consumidor promedio no se tendrá ningún pensamiento-concepto sobre el término BRAUNICHOC. Adicional el idioma oficial en Costa Rica es el español, no el inglés, por lo que es ilógico que el examinador no solo cambie el signo a un término en inglés, sino que lo traduce separándolo, analizando un signo completamente distinto al solicitado.

El signo no es descriptivo, ya que no indica específicamente una característica exacta del producto, por lo contrario, el signo es evocativo al brindar una idea sobre el sabor del producto como tal.

Los signos evocativos se consideran con suficiencia distintiva, y en consecuencia de ello su registro ha sido admitido reiteradamente por los Registros de Propiedad Intelectual, sin ser la oficina de marcas de Costa Rica la excepción.

El signo **BRAUNICHOC** cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca y distintiva, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral.

El calificador ha realizado un acto que se encuentra absolutamente viciado de subjetividad, no basta con afirmar la falta de distintividad de una marca, sino que tal circunstancia debe fundamentarse de modo que tal fundamento sea una real motivación y no una subjetividad.

La Procuraduría General de la República ha indicado que la ley exige que lo resuelto por la administración se derive claramente de evidencia fáctica contenida en el expediente. Caso contrario se estaría ante un acto basado únicamente en la subjetividad del funcionario que resuelve, lo cual provoca un vicio de nulidad absoluta por atacar uno de los elementos esenciales del acto administrativo, en este caso el motivo.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO: 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. El signo solicitado fue rechazado por considerarse que se encuentra en las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ante lo cual la apelante argumenta que la marca solicitada es evocativa y por ende registrable.

Por lo tanto, se debe analizar el signo para determinar si es evocativo o más bien descriptivo y falta de distintividad.

En este sentido, es de interés señalar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre el signo y su objeto de distinción. Sus incisos d) y g) impiden la inscripción de un signo marcario cuando: d) (consista) 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.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo **BRAUNICHOC** para pan con sabor a chocolate, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta evocativo como lo indica la apelante.

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se

recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (**Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115**).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos **BRAUNICHOC**, es claro que describe de forma directa y sin rodeos características del producto “pan con sabor a chocolate”, sea que el pan es tipo brownie y que posee sabor a chocolate, sin que haya otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, estando frente a la prohibición que menciona el Registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría dando la exclusividad a favor de un empresario sobre términos necesarios para 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.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, en el presente caso el término **BRAUNICHOC** no posee esa característica, ya que presenta una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente características de los productos que distingue, sin poseer otros elementos que le otorguen aptitud distintiva.

La apelante además de indicar que su signo es evocativo expone que es de fantasía, pero es claro que el signo, al ser pronunciado o vocalizado, termina siendo la unión de dos vocablos

claramente identificables por el consumidor como “brownie” y “chocolate”, y no un signo de fantasía carente de concepto alguno.

La calificación del registrador no resulta un hecho subjetivo, sino que está motivada en las prohibiciones intrínsecas de registro de la Ley de Marcas, con su respectivo análisis objetivo, por lo que el acto administrativo de rechazo no está viciado de nulidad alguna, el motivo está claramente definido en las razones de prohibición de registrar signos descriptivos carentes de distintividad con el fin de promover la sana competencia del mercado y la protección a los intereses del consumidor.

Consecuencia de las consideraciones expuestas, se declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **ROXANA CORDERO PEREIRA** representando a **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:35:31 horas del 11 de setiembre de 2020, la cual se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Carlos José Vargas Jimenez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69