

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

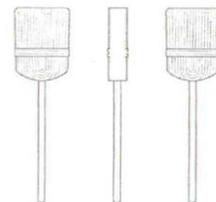
EXPEDIENTE 2019-0326-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL

PALETAS MARA, S.A. de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-5362)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0061-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del catorce de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, mayor de edad, abogada y notaria, divorciada una vez, con cédula de identidad 1-1139-0272, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, empresa organizada y existente según las leyes de México, domiciliada en Calle Manuel Doblado, Colonia Centro, #653, CP. 99630, Tabasco, Zacatecas, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:54:53 horas del 15 de mayo del 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La compañía **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio con diseño tridimensional de



“Escobón”: , para proteger y distinguir en clase 30: “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. Ante lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:54:53 horas del 15 de mayo del 2019, resolvió rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud para confitería de la clase 30 internacional, siendo procedente para los demás productos pedidos, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, apeló la resolución indicada, manifestando que las marcas solicitada y registrada son diferentes entre sí a partir de sus elementos y características de su composición tridimensional, entre ellas su diseño, colores, formas y dimensiones del producto. Señala que ambas marcas no son similares ni causan confusión en el consumidor y que en una correcta aplicación del principio de especialidad estas pueden coexistir por cuanto se trata de productos diferenciables entre sí, pues en conjunto la marca registrada presenta diferencias gráficas y de un diseño evidentemente diferente a la solicitada. Se refiere al principio de especialidad y afirma que se trata de marcas de naturaleza diferente en tanto protegen productos diferentes y de distinta naturaleza.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente hasta el 8 de abril del



2023, la marca de fábrica y comercio  , con registro 225845, a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Paletas de caramelo macizo (folio 10 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 10 del expediente principal.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO: En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N.º 7978 del 6 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Para el caso que nos ocupa, lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros; y, por

otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del registro inscrito con el pretendido por la compañía solicitante.

Ahora bien, de los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores” (art. 1 de la Ley de Marcas).

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

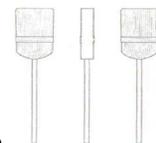
Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito (registro 225845)
Marca	De fábrica y comercio	De fábrica y comercio
Protección y Distinción	Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería ; helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo	Paletas de caramelo macizo
Clase	30	30
Titular	PALETAS MARA, S.A. de C.V.	GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3: “Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

De igual forma, la doctrina ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales en los siguientes casos:

cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envase o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios (Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004, pág.18).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional como la internacional (véanse los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).



Es entonces y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario propuesto por la empresa **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, en relación con el signo inscrito



, del **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, queda claro que la marca solicitada es casi idéntica a la inscrita, ambas son marcas arbitrarias de paletas en forma de escoba, se trata de una marca aplicada de manera no común con el significado de la forma de esta, pero registrable debido a que nada tiene que ver con los productos o servicios que protege; **salvo la confitería en clase 30**, ya inscrita previamente por el registro 225845 específicamente para paletas de caramelo macizo, producto incluido en el genérico confitería.

Ahora bien, no existe coincidencia fonética ya que se trata de una marca tridimensional en su forma y no se compone de palabras; eso sí, existe concomitancia en su aspecto ideológico ya que, coinciden en la forma de escoba o escobón, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión única y exclusivamente en lo que respecta al producto de confitería.

En relación con lo externado por el recurrente respecto al principio de especialidad, es cierto que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles; para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio inscrita protege **en clase 30 paletas de caramelo macizo**, y el signo propuesto pretende **en clase 30** la protección de una multiplicidad de productos y entre ellos “**confitería**” lo cual está relacionado íntimamente con el producto registrado por Grupo Bimbo, compañía que se encuentra en la misma actividad comercial y sus productos se expenden dentro del mismo canal de distribución, puntos de venta y cuentan con el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar. El caso en cuestión evidencia que ambas marcas pueden coexistir y no existirá ningún riesgo de confusión o asociación, siempre y cuando se rechace como producto a distinguir la confitería en el caso de la solicitante.

Para este Tribunal, en lo que se refiere al aspecto extrínseco desde el punto de vista del cotejo marcario, la resolución final se encuentra atendida al principio de especialidad marcaria, pues no existe problema de confusión entre el signo solicitado y el inscrito; aunque sean muy similares en cuanto a la forma de la escoba, el signo propuesto marca la diferencia en cuanto a los productos para la clase 30 de la nomenclatura internacional, sean: café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería; helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, por lo que es procedente su registro.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto,



en el caso que nos ocupa, no es posible el registro de la marca tridimensional para **confitería** en clase 30 de la Nomenclatura Internacional; no obstante es procedente su inscripción para los demás productos descritos, razón por la que se rechaza el recurso de apelación presentado por la empresa **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:54:53 horas del 15 de mayo del 2019, la cual ha de confirmarse.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía **PALETAS MARA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:54:53 horas del 15 de mayo del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33