

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0075-TRA-PI

Oposición a inscripción de “Marca tridimensional”

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8144)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0302-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 10000, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, 01210, México, Distrito Federal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:23 horas del 29 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2016, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de la empresa **DOT DULCES O TRAVESURAS, S.A. DE C.V.**, con domicilio en Carretera a Buena Vista kilómetro 1 S/N Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, solicitó la inscripción de la marca tridimensional, de fábrica y comercio **“Marca tridimensional”**, la cual consiste en *“un diseño de cinco vistas que representa un caramelo macizo (paleta) en forma de copa de*

vidrio redonda a medio llenar que contiene una bebida gaseosa espumosa misma que desborda la misma copa” (ver folio 1), en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “confitería”, cuyas vistas son las siguientes:



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta Nos 47 a 49 de los días 7 a 9 de marzo de 2017.

TERCERO. Dentro del término conferido en los relacionados edictos presentó su oposición el licenciado la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 09:54:23 horas del 29 de noviembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición indicada y admitió la marca propuesta.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada Castro Pereira recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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

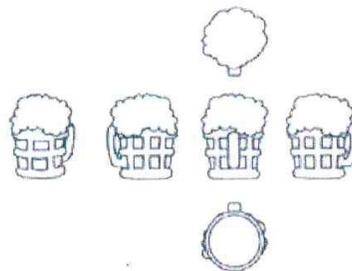
de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **GRUPO**



BIMBO S.A.B. DE C.V., la marca tridimensional “” con registro **225844**, vigente desde el 8 de abril de 2013 y hasta el 8 de abril de 2023, para proteger y distinguir “*paletas de caramelo macizo*” en clase 30 internacional (folio 31)

2. Que la empresa opositora: **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, no aportó prueba respecto de la notoriedad de su signo.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrada la notoriedad de la marca 225844 inscrita a favor de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial tuvo por no demostrada la notoriedad de la marca de la opositora, en razón de que no se aportaron elementos de prueba que permitan realizar el análisis de esta condición, por lo cual no le resulta aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En consecuencia, declaró sin lugar la oposición presentada por **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** toda vez que al cotejar su signo con el

propuesto no se presenta entre ellos una semejanza capaz de producir confusión en el consumidor. Asimismo, en virtud de que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), admitió el registro de la marca tridimensional propuesta por DOT DULCES Y TRAVESURAS, S.A. DE C.V.

La licenciada **Cordero Pereira** expresa su inconformidad con lo resuelto manifestando que su signo ha estado en el mercado costarricense desde hace más de 4 años. Que entre las marcas hay similitudes evidentes que pueden causar confusión y riesgo de asociación: como lo es la forma del producto, porque ambas asemejan una paleta de caramelo de forma cilíndrica. Asimismo, el producto que se pretende comercializar es exactamente el mismo y además comparten el mismo canal de distribución y se dirigen al mismo público. Alega un intento de competencia desleal en contra de su derecho marcario, que es reconocido a nivel nacional e internacional y por ello es notorio. Con fundamento en estos agravios solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los signos notoriamente reconocidos disfrutan de un **régimen especial de protección**, tal como se establece en la Ley de Marcas y en su Reglamento.

En virtud de lo anterior, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de un signo notoriamente conocido; sea que esté registrado o no, y que sea utilizado para cualquier tipo de bien o servicio, cuando resulte susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, ello con el fin de evitar el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o al sugerir una conexión con ella.

Sin embargo, la **condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente**. Para ello, su titular debe

demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por esa autoridad, en este caso el Registro de la Propiedad Industrial o bien este Tribunal Registral.

Con la relación a la obligación de demostrar la notoriedad marcaria ya se ha pronunciado en múltiples y reiteradas resoluciones este Tribunal, entre otros en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, en donde se afirmó:

“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá a la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...” (énfasis agregado) **Voto No. 246-2008**

De este modo, una vez analizado el expediente venido en Alzada, se verifica que: a pesar de que la empresa solicitante afirma que su marca es reconocida a nivel nacional e internacional y por ello es notoria, se echan de menos en el expediente los elementos probatorios necesarios para demostrar estas afirmaciones.

En vista de lo anterior, con relación al alegato de notoriedad que sostiene el apelante, considera este Tribunal que no se logra constatar en forma fehaciente el cumplimiento de los requisitos legales para dotar a su marca de los privilegios de la notoriedad. Es decir, no se ubican dentro de ese régimen de protección especial y; en consecuencia, lo procedente en

este caso es analizar la registrabilidad del signo pretendido por DOT DULCES O TRAVESURAS, S.A. DE C.V. realizando un cotejo simple con el signo de la opositora.

En este sentido, la distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla 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”*. Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese objeto protegido pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

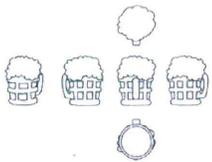
Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere, de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al

consumidor. Por otra parte, respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos extrínsecos que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Así las cosas, comparte este Órgano de Alzada el criterio vertido por la Autoridad Registral en la resolución impugnada, ya que los elementos que conforman la marca tridimensional

propuesta “  ” le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser

fácilmente distinguidos por el consumidor, respecto del signo inscrito “  ”.

Los criterios alegados por la parte apelante no resultan de recibo ya que; una vez realizado el cotejo, no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión o riesgo de asociación entre las marcas porque son muy distintas. Adviértase que la marca tridimensional solicitada para proteger confitería, con relación a la inscrita por GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. que protege paletas de caramelo macizo, cuenta con diferencias tanto a nivel ideológico como gráfico, ya que los diseños que las componen son completamente disímiles: la

solicitada es una paleta en forma de copa, con una parte amplia y redonda al inicio, en tanto que la inscrita semeja una jarra con espuma en la parte superior.

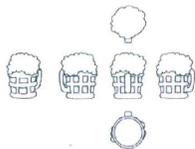
De lo anterior se concluye que estas características diferenciadoras permiten que no se produzca un perjuicio ni para la marca inscrita ni para el consumidor y por ello resulta innecesario entrar a valorar si existe alguna coincidencia en el objeto de protección.

Por lo expuesto, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:23 horas del 29 de noviembre de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:23 horas del 29 de noviembre de 2017, la que en este acto **se confirma** para que: **I.** Se tenga por no demostrada la notoriedad de su marca



II. Se deniegue su oposición a la marca propuesta y **III.** Se admita la marca



tridimensional “ ” que ha solicitado la empresa **DOT DULCES O TRAVESURAS, S.A. DE C.V.** Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora