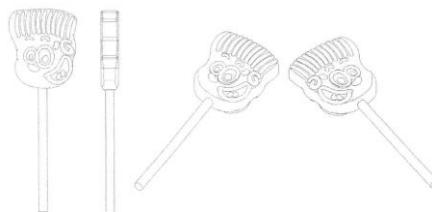


RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0080-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro de la marca

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-8143)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0331-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:32:48 del 29 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

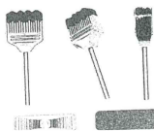
PRIMERO. Que mediante escrito presentado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **DOT DULCES O TRAVESURAS S.A DE C.V**, ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2016, solicitó la inscripción de la

marca de fábrica y comercio **TRIDIMENSIONAL** que consiste según el solicitante en el diseño de seis vistas, el cual representa un caramelo macizo (paleta) en forma de una cara de aspecto juvenil, aspecto animados, ojos y boca grande, nariz, orejas y cejas pequeñas, de peinado moderno con los cabellos parados, para distinguir en clase 30 internacional “Confitería”.

Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley se opuso la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial del **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V** alegando razones extrínsecas. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:32:48 del 29 de noviembre de 2017, resolvió lo siguiente: “(...) I. Se tiene por no demostrada la notoriedad de la marca



, cuya titularidad ostenta la empresa oponente **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V**. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V**



contra la solicitud de inscripción de la marca en clase 30 presentada por **NÉSTOR MORERA VIQUEZ**, en su condición de apoderado de **DOT DULCES O TRAVESURAS S.A DE C.V**, la cual en este acto se acoge....”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V** recurrió la resolución final antes referida, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los


interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1-  bajo el registro 225845, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Paletas de caramelo macizo” inscrito el 8 de abril de 2013 y vigente hasta el 08 de abril de 2023. Titular **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.** (v.f 27 Legajo de apelación)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de inscripción del signo solicitado por considerar que no tiene similitud gráfica con el inscrito, al señalar que el consumidor tendrá una paleta que tiene la forma de una cara o rostro, la cual difiere categóricamente de la figura de una brocha impregnada de pintura en la parte superior, del inscrito continúa indicando el a quo que el consumidor observa la marca de forma inescindible, sin segregarla, por lo que concluye que desde el punto de vista gráfico los signos no presentan similitud capaz de causar riesgo de confusión para el consumidor por lo que rechaza la oposición planteada por la apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B de**

C.V y acoge la solicitud.

Por su parte, manifiesta la recurrente que 1. Que ambos diseños son extremadamente similares en particular la forma del producto, tiene forma de paleta, con un palillo que le da soporte al caramelo y en la parte superior de forma rectangular el caramelo con rayas verticales, indicando que las dos son paletas de caramelo, que la forma del caramelo es idéntica, las rayas verticales de ambos diseños en la parte superior son idénticas concluyendo que existe similitud gráfica. 2. Señala que desde el punto de vista del mercado y los productos que pretende comercializar la solicitada son exactamente los mismos, por lo que crea un riesgo de confusión al consumidor que menoscaba la distintividad del signo registrado. 3-Continúa manifestando que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, siendo que su representada es una empresa de gran trayectoria la cual es reconocida por la calidad de sus productos tanto a nivel nacional como internacional, la cual tiene un posicionamiento de sus marcas y cuenta con más de 100 marcas de reconocido prestigio. 5- Indica que la marca tridimensional inscrita se encuentra desde hace más de cuatro años en el mercado costarricense y que la concesión del registro de la solicitada transgrediría el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de Marcas y le causaría un perjuicio injusto e ilegal a su representada. 6- Por último, indica que estamos en presencia de un acto de competencia desleal y evidente mala fe del solicitante. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA EN LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 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 3º: “(...) *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.*”

Sin embargo, en este mismo cuerpo legal, en su **artículo 7 inciso a)** se establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando ésta consista en “*La forma usual o corriente del producto o*

*envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.” Así como, en su **inciso g)** cuando “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”. De esta manera, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, a saber, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.*

Partiendo, de lo expuesto, tenemos, que la marca solicitada se refiere a una **“PALETA DE CAMELO CON FORMA DE CARA”**. Respecto de las marcas tridimensionales, consultada la Revista de la OMPI No 1, correspondiente al mes de febrero del año 2009, en la dirección electrónica (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html), específicamente en el artículo **“Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria”**, sus autores, los especialistas en marcas europeas Franck Soutol y Jean Phillippe Bresson, afirman:

*“...En comparación con otros tipos de marcas más tradicionales, las marcas tridimensionales están infrutilizadas en el comercio y son objeto de un número muy pequeño de solicitudes. (...)/ La forma y el embalaje de un producto pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En la legislación francesa y en la comunitaria ambos signos están contemplados como **signos figurativos** que pueden constituir una marca, **aunque estas marcas tridimensionales han de satisfacer requisitos adicionales además de los exigidos para las marcas tradicionales.** (...)/ La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes “puros”, es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. (...)/ A juicio de la OAMI, **la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante.** Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor será su carácter distintivo (...).*

/

Respecto de los requisitos relativos a la capacidad distintiva, que es la función primordial de los signos marcarios, tal como disponen tanto la normativa nacional, como internacional (véanse los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), la doctrina marcaria ha señalado que a los efectos de determinar esa aptitud en una marca tridimensional:

“(...) En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, pág. 48).

En este orden de ideas, es claro entonces que, cuando se pretenda registrar el diseño especial de un objeto como marca tridimensional, éste debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, que permita distinguir y diferenciar ese producto de otros similares que se ofrecen en el mercado, sin atender a la función o ventaja técnica que dicho diseño pueda cumplir; ya que, respecto de las marcas tridimensionales, la doctrina y legislación marcaria impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que ésta debe ser libremente utilizada por todos y en consecuencia no puede ser otorgada como un derecho marcario exclusivo. A mayor abundamiento a este respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...) El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores.

Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

Podemos decir entonces que la marca tridimensional puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos, de ahí que para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original, que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el producto del de otras empresas que identifican sus productos con una marca determinada.

QUINTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acogió el registro de la marca tridimensional del diseño solicitado, por no considerar que exista similitud gráfica con el signo inscrito por parte de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V**

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que, el diseño tridimensional cuya protección se solicita, que según el solicitante consiste en un diseño de seis vistas, el cual representa un caramelo macizo (paleta) en forma de una cara de aspecto juvenil, aspecto animados, ojos y boca grande, nariz, orejas y cejas pequeñas, de peinado moderno con los cabellos parados, no constituye un elemento distintivo, siendo similar al signo inscrito consistente en una paleta de caramelo que en la parte superior es de forma rectangular con rayas verticales y con un palillo que le da soporte al caramelo, siendo similares .

La distintividad en marcas tridimensionales debe de resultar de la forma y no de elementos decorativos que se le añadan a una forma que ya existe en el mercado.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los alegatos expuestos por la apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V** , y 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, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles 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 signo inscrito, con la empresa del solicitado.



De los artículos citados se advierte que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	
<p>En clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “<i>Confitería</i>”</p>	<p>En clase 30 internacional para proteger y distinguir: “caramelo macizo.”</p>

Efectuado el proceso de confrontación de la marca tridimensional cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón la apelante, ya que estima este Órgano Colegiado que

ambas marcas son lo suficientemente similares en su forma, por lo que existe riesgo de confusión y asociación empresarial. Con la información aportada se justifica las características de la marca tridimensional, siendo lo relevante de estas marcas sus formas, que para este caso la marca solicitada y la inscrita a simple vista tienen formas tan similares que no permiten su coexistencia.

El cotejo se realiza desde el punto de vista gráfico e ideológico ya que lo que busca proteger una marca tridimensional es la forma exterior que contiene el producto o la forma dada de un producto, no procediendo en marcas tridimensionales el cotejo fonético.

En cuanto a los productos, las marcas tridimensionales cotejadas a saber: una paleta dulce indicada por el solicitante “confitería” y por el oponente como paleta de caramelo macizo, protegen los mismos productos de la clase 30, productos que se comercializan en forma similar, se colocan en los supermercados en los mismos anaqueles, siendo los mismos canales de distribución, por lo que existe en el presente caso, riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor

En cuanto al alegato del solicitante de que el envoltorio permite que no se confundan no es de recibo, en el tanto en este caso se está presentando para protección es la imagen y no el envoltorio, que para los efectos de la marca tridimensional lo que interesa son las formas y si estas no se visualizan entonces no se estaría presentando al comercio conforme su inscripción.

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el*

uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”(el subrayado no es del original)

Conforme lo indicado lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:32:48 del 29 de noviembre de 2017, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del diseño tridimensional solicitado.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:32:48 del 29 de noviembre de 2017, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del diseño tridimensional solicitado. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55