



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1004-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca Tridimensional

Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 245-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

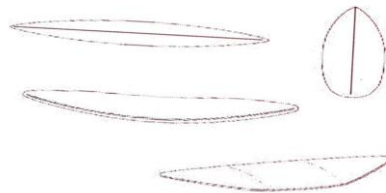
VOTO N° 055-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, Abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0531-0965, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal. México, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2009, el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro del diseño:



... como marca tridimensional de fábrica y comercio, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger: “*café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, cebada, harina, harina de trigo, harina de maíz, avena, cereales, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, edulcorantes naturales, extractos de malta para alimentos, vinagre, salsas (condimentos), pastas alimenticias, especias, hielo; pan, pasteles, pastelería, galletas, dulces, confitería, golosinas, goma de mascar y repostería*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en representación de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de noviembre de 2009, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de Hechos Probados y No Probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alza el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), denegó autorizar el registro del diseño:



... como marca tridimensional de fábrica y comercio, para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional, por haber considerado que por tratarse de un “envase común”, no es ni original ni novedoso respecto de tales productos (a saber, *café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, cebada, harina, harina de trigo, harina de maíz, avena, cereales, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, edulcorantes naturales, extractos de malta para alimentos, vinagre, salsas (condimentos), pastas alimenticias, especias, hielo; pan, pasteles, pastelería, galletas, dulces, confitería, golosinas, goma de mascar y repostería*), y por esa misma razón tampoco sería distintivo, porque se trataría de un diseño que el público consumidor conoce como destinado a contener, entre otros, este tipo de productos, no siendo susceptible de protección registral porque con ello se dejaría en desventaja a quienes pudieren ser competidores de la empresa solicitante.



En sentido contrario, el representante de la recurrente subrayó que la resolución impugnada carece de todo sustento legal por cuanto la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas. Alega que en el caso concreto la marca propuesta no transgrede el inciso a) de dicha norma por cuanto el propósito de esta prohibición es evitar una limitación en la competencia mediante el reconocimiento de un derecho de marca a la forma de un producto o envase que ya sean utilizados en comercio o que es indispensable debido al tipo de producto que se trate; y que no obstante lo anterior, en el presente caso no se ha probado o demostrado que la presente marca incurra en algunas de las situaciones señaladas por el Registro y que en estos casos no basta la simple afirmación que la forma es de uso común, sino que es necesario fundamentar tal conclusión de forma tal que sea posible referirse a los argumentos esgrimidos y defender las objeciones hechas. Concluye que en este caso se debe tomar en cuenta que el diseño solicitado consiste en una figura compleja y nada común y cuya forma no es usada en comercio ni tampoco es la forma impuesta por los productos de que se tratan y que al respecto basta apreciar las diferentes facetas del diseño para concluir que su forma no es ni común ni utilizada en comercio, ni tampoco una forma impuesta por la naturaleza de los productos que se pretenden distinguir.

B-) IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. En su artículo 2º la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las



causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las **marcas tridimensionales**, estipulando el artículo 3° de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) 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”. No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7° de la citada Ley, es decir, cuando respectivamente 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”, o bien, cuando tal signo “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Por consiguiente, 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 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), siendo congruente con ello la doctrina marcaria, al señalar que a los efectos de determinar la distintividad o no de 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).

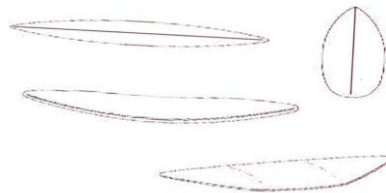


De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, 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).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó autorizar el registro del diseño tridimensional propuesto por la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, como marca tridimensional de fábrica y comercio, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que por tratarse de un “envase común”, no es ni distintivo, ni original o novedoso respecto de los productos que distinguiría y protegería, por cuanto el público consumidor reconoce ese objeto como destinado a contener, los productos propuestos, no mereciendo por esa razón protección registral, criterio de esa Autoridad Registral que comparte parcialmente este Órgano de Alzada, al tenerse a la vista el diseño especial propuesto por la apelante.

En efecto, a pesar de las argumentaciones efectuadas por el recurrente, quien insistió acerca de la presunta originalidad, novedad y distintividad del signo propuesto por su patrocinada, considera este Tribunal que al contrario de tales opiniones, **el diseño tridimensional propuesto:**



... **si bien no se trata de la figura común y habitual que poseen otros envases**, utilizados en el mercado por las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos semejantes a los que fueron enlistados en el libelo de solicitud de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, por lo cual se deduce que en cuanto a ese extremo este Tribunal discrepa del **a quo**, **en definitiva se trata de un diseño que carece de la suficiente aptitud distintiva en los términos previstos en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita**, aptitud que como se analizó supra, es consustancial a cualquier signo que pretenda convertirse en marca.

Lo conclusión que antecede surge de la circunstancia de que, examinado materialmente por este Tribunal el diseño físico del signo propuesto por la citada empresa, se trata de un envase de una figura con un lado recto con dos lados en vértice es éste lado recto cuyo vértice superior está cortado o truncado y en la parte plana del diseño, dos líneas paralelas entre sí y perpendiculares al lado recto antes indicado; las figuras incluyen una vista superior o aérea del diseño que permite ver ambos lados de la figura que son curvos, otra de las figuras incluye una vista lateral del diseño cuyos lados son más delgados que la parte central de la figura, en el que se echan de menos características especiales o singulares que lo pudieren distinguir, real y debidamente, de otros diseños similares o semejantes usados en el mercado, tales como alto o bajorrelieves, grabados, texturas, mezcla de materiales, y otros bajo esa misma línea, y que podrían dotar al signo tridimensional propuesto de carácter y rasgos propios. No obstante, en lugar de eso, tal diseño se muestra ordinario, simple, sin distintividad, y aunque el apelante redundó acerca de lo contrario, no tuvo a bien señalar cuáles serían, en realidad, las características propias de ese diseño que le brindarían su distintividad, no debiendo ser una carga para la Autoridad Registral



adivinar cuál sería la originalidad o novedad del diseño, que ni el mismo apelante estuvo en posibilidad de detallar.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto al diseño propuesto como marca tridimensional le falta distintividad, incurre en la prohibición prevista en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, y no en la del literal a) ibídem, lo pertinente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma, pero en los términos contemplados en esta resolución.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma, pero en los términos contemplados en esta resolución.— Se da por



agotada la vía administrativa.— 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55