



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0052-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio y comercio “RUNNERS”

GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (Ahora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7523-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 191-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de **CRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO (ahora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.)** domiciliada en Prolongación Paseo La Reforma N° 1000. 4TO Piso Colonia Desarrollo Santa Fé, Delegación Alvaro Obregón, México 01210, DF., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de octubre de dos mil tres, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RUNNERS**”, para proteger y distinguir en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pasteles variados, pan de todo tipo, pan dietético, pan bajo en calorías, pan para



sándwich o pan cuadrado, panadería, pastelería, queques o tortas, repostería y galletas, bizcochos, cereales, rosquetes, productos alimenticios preparados a base de cereales y harinas de doble fibra, panadería y repostería a base de cereales, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) con excepción de las usadas para ensaladas, especias, hielo, todos ellos productos elaborados a base de ingredientes, componentes o elementos constitutivos de doble fibra”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, el 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto** en representación de **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO (Ahora GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.)**, interpone recurso de revocatoria y apelación de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos, del nueve de diciembre de dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**RUNER**”, bajo el registro número **189101**, propiedad de la **sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION.**, domiciliada en Plaza 2000 Calle 50 Piso 16, ciudad Panamá, Panamá, para proteger y distinguir: Cacao, galletas y confitería, especialmente dulces, caramelos, barras de caramelo, gomas de gelatina, gomas de mascar y chupetas de fabricación de mi representada. (Ver folios 59 al 61).

2.- Que mediante asiento practicado y anotado en el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, tres segundos del quince de mayo de dos mil nueve, el solicitante de la marca de fábrica y comercio “**RUNNERS**” sea la sociedad **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.**, solicitó el cambio de nombre de titular a nombre de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** (Ver folios 93 a 96 y 103).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**RUNNERS**” por considerar que la marca que se pretende inscribir y el signo inscrito “**RUNER**” buscan proteger productos similares en la misma clase internacional, además, existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.



Por su parte, la representación de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de apelación que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y atenta contra los más elementales principios de registrabilidad, toda vez que su representada **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.**, es la única propietaria de la marca de referencia y la solicita con base al derecho de prelación en cuanto al registro y uso de la marca **RUNNERS**. Los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas prevé la protección de las marcas en virtud de su uso, antigüedad, fama y evidente notoriedad, y de su titularidad. 3. Que éste Registro se niega a reconocer todos los antecedentes registrales de la marca de su representada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares casi idénticos, por cuanto el signo solicitado se diferencia de la inscrita únicamente en cuanto a que ésta contiene en su denominación una “N” más y al final la consonante “S”, elementos que no hacen una diferenciación relevante entre los signos contrapuestos por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, ya que resultan muy parecidos en los campos gráfico, fonético e ideológico, siendo que “**RUNNER**” en el idioma español significa “**corredor**”, por lo que “**RUNNERS**” es “**corredores**”. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la



esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

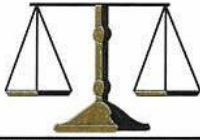
Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.



Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos **8** incisos **a)** y **b)**, **25** inciso **e)** de la Ley de Marcas y **24** inciso **e)** del Reglamento a la Ley de Marcas.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la

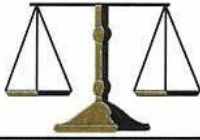


Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**RUNER**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 30** de LA Clasificación Internacional de Niza, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca “**RUNNERS**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en la misma clase, se tiene entonces que si las marcas enfrentadas:

“ RUNER ”	“ RUNNERS ”
Está INSCRITA para proteger y distinguir, en clase 30:	Y fue SOLICITADA para proteger y distinguir, en clase 30:
Bajo el Registro No. 189101: ”Cacao, galletas, y confitería, especialmente dulces, caramelos, barras de caramelo, gomas de gelatina, gomas de mascar y chupetas de fabricación de mi representada”	“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pasteles variados, pan de todo tipo, pan dietético, pan bajo en calorías, pan para sándwich, o pan cuadrado, panadería, pastelería, queques o tortas, repostería y galletas, bizcochos, cereales, rosquetes, productos alimenticios preparados a base de cereales y harinas de doble fibra, panadería y repostería a base de cereales, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) con excepción de las usadas para ensaladas, especias, hielo todos ellos productos elaborados a base de ingredientes componentes o elementos constitutivos de doble fibra”

... por la naturaleza de los productos (los cuales considera este Tribunal unos son idénticos y otros se encuentran relacionados), los productos de la marca inscrita pueden ser asociados con los productos de la marca propuesta, ya que se trata de productos alimenticios, por lo que los productos de la marca inscrita están contenidos en la marca solicitada, ambas marcas protegen alimentos, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión en la modalidad de asociación empresarial, ya que los consumidores podrían idear en su mente que los productos que protege una y otra marca entre sí, tiene un origen empresarial común, por tal motivo es criterio de este Tribunal que no **resulta**



procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque tanto unos como otros productos son idénticos y otros se relacionan entre sí según se desprende del cuadro comparativo supra citado, razón por la cual se violentan los artículos **8**, incisos **a)** de la Ley de Marcas, y **24** inciso **e)** de su Reglamento; pueden ser asociados entre sí por lo cual se infringe el artículo **8** inciso **b)** de la Ley de Marcas, y el artículo **24** inciso **e)** de su Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial como lo establece el artículo **25** párrafo primero e inciso **e)** de la Ley de Marcas.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal considere que es factible que se genere un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, capaz de provocar “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso **f)** del numeral **25** de la Ley de Marcas, existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. Por otra parte, destaca la representación de la sociedad solicitante y apelante de la marca solicitada, que la misma es notoria, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2 de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “(...) *signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.



Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y celebridad que se alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

Con respecto, a lo manifestado por la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación, en cuanto a que la solicitud de inscripción de la marca “**RUNNERS**” se hizo bajo el principio del derecho de prelación, en cuanto al registro y uso de la marca indicada. considera este Tribunal que dicho argumento no es de recibo, ello, por cuanto como lo señala la apelante a folio 3 del expediente, la solicitud de la marca aludida fue presentada porque la empresa SUPER ALIMENTOS S.A.DE COLOMBIA, presentó el 8 de julio de 2003 ante el Registro la solicitud de inscripción de la marca “**RUNER**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, afirmación, que se comprueba a folio 59 del expediente, que como puede apreciarse fue presentada con anterioridad a la marca solicitada “**RUNNERS**”, cabe advertir, que la recurrente a través de su representación no demuestra que la marca solicitada haya sido usada con anterioridad a la marca “**RUNER**”, la cual quedó inscrita el 17 de abril de 2009 (Ver folio 59), es decir, no logra probar un mejor derecho sobre la misma, tal y como lo establecen el numeral 4 inciso a) y artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, ni tampoco demuestra que la marca



“**RUNNERS**” sea notoria.

SEXTO. Por lo expuesto y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**RUNNER**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**RUNNERS**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a) y b)**, **25 párrafo primero e incisos e) y f)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO (ahora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO (ahora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y seis minutos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33