



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0765-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica diseño tridimensional

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5552)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 373-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del dos de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:50:02 horas del 2 de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el dieciséis de setiembre del dos mil quince ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo:



como marca tridimensional de fábrica para proteger y distinguir “confitería”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 12:50:02 horas del 2 de setiembre del 2015, resolvió: “**POR TANTO / [...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, por considerar que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos a) (y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de setiembre del dos mil quince, la licenciada Roxana Cordero Pereira en representación de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:43:21 horas del 22 de setiembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:45:31 horas del 22 de setiembre del 2015 admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal

CUARTO. Que 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 a 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



Redacta la juez Díaz Díaz, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la marca de fábrica tridimensional diseño  para la protección de: “confitería”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumenta que el signo marcario solicitado como marca tridimensional no es lo suficientemente distintivo para proteger confitería en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, porque está representado por una piruleta que es una forma común y usual , la cual es comúnmente utilizada para un tipo de confitería, por lo que carece de aptitud distintiva para diferenciarla de otra confitería que también viene en forma de piruleta cubierta de chocolate.

La parte indica que en nuestra legislación no existe una norma que establezca los requisitos que debe tener un diseño tridimensional y por ende solo basta que cumpla con los requisitos básicos



y que de acuerdo a lo aceptado comúnmente en el comercio la propuesta del diseño si cumple con la distintividad requerida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “tridimensional (diseño)”, los incisos a) y g) del artículo 7, y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica.

[...]”.

“Artículo 2.- Definiciones. – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

[...]

Marca 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”.



De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo, de lo expuesto, tenemos que el artículo 3 párrafo primero de la Ley de Marcas, refiere a las marcas tridimensionales, y éste relacionado con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, establecen que el signo debe ser capaz de identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por un competidor de otros idénticos o similares, con el objetivo que el público consumidor los diferencie, sin caer en confusión alguna. Ya que de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la ley mencionada, no podrá registrarse como marca un signo que carezca de distintividad.

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado a registro constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. [...] la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas [...]”



(Proceso 099-IP-2012. MARCA: EXHIBIDOR DE CHUPETAS”.

Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce).

En la doctrina, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales: “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 envases 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, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos y servicios, 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 2, 3 y 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que: “la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”. (**FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Tratado Sobre Derecho de Marcas”, Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).**

Dentro de este mismo orden de ideas, a efecto de ilustrar el tema vale rescatar la siguiente cita



en relación a marcas tridimensionales:

“[...] aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado”
(La Marca Tridimensional. Carlos A. Cornejo Guerrero. Consultado en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3257851.pdf).

Apunta Cornejo Guerrero que las condiciones de registrabilidad que debe cumplir una marca tridimensional son, que sea distintiva. Aclarando en este punto que hay 2 tipos de distintividad, la **distintividad intrínseca**, que se refiere a que la marca tridimensional debe consistir en una **forma no usual**, y la **distintividad extrínseca**, según la cual la marca tridimensional **no debe ser confundible con otros signos** registrados previamente. Agrega que la segunda condición de registrabilidad es que la marca tridimensional consista en una **forma no necesaria**, y la tercera condición de registrabilidad es que se trate de una **forma que no proporcione una ventaja funcional o técnica al producto**.

Respecto de la forma usual del producto, afirma Cornejo que “[...] Las formas usuales de los productos, [...] son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva [...]”

De lo expuesto 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 el inciso a) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, no permite registrar la forma de los productos si esa es 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 esta 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 bajo análisis, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado porque considera que el diseño tridimensional propuesto como signo marcario corresponde claramente a una “piruleta”, y que el Diccionario de la Real Academia Española, la define como caramelo plano, generalmente de forma circular, con un palito que sirve de mango, por lo que establece que la marca solicitada es común y usual utilizada para un tipo de confitería, por lo que carece de aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado de otra confitería que también tiene pirueta cubierta de chocolate.

Al analizar el caso, resulta que la forma solicitada se refiere según el propio dicho de la empresa solicitante, “a un diseño tridimensional de color café, que cuenta en su totalidad con una forma circular refiriéndose a la figura de una cabeza y es sostenida por un cilindro plástico blanco. Se denota en la parte superior del diseño dos figuras circulares de color azul, los cuales representan dos ojos y en la parte inferior una figura de un medio círculo de color rojo, simbolizando una boca”. Esta descripción lleva a este Tribunal a determinar que la marca tridimensional diseño



que se está proponiendo para registro, es la forma usual o común de una piruleta o paleta de dulce, la cual como puede apreciarse es plana-achatada con confituras-dulces colocados dentro del círculo formando una especie de carita y se sostiene con un palillo que sirve de soporte, pero los elementos que la componen no marcan la diferencia con la figura común y habitual que poseen una gran cantidad de dulces de paleta que ya se pueden conseguir en el mercado.

Siendo, que esa forma tridimensional solicitada el consumidor no la asociará con un producto o productos determinados, sino con todos los productos del ramo, ya que no posee alguna característica particular que sea susceptible de provocar en el consumidor el poder de relacionarla con un determinado origen empresarial.

Partiendo de lo expuesto, la marca de fábrica tridimensional que se intenta registrar no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene y a los que hace referencia el solicitante, tales como “las confituras dentro del círculo formando una carita y la cobertura de chocolate que lleva el círculo de malvavisco” no son suficientes para causar ante los consumidores que observan la figura tridimensional una impresión diferente a los que tienen ante otros productos de la misma especie, pues, lo que perciben los consumidores, es la forma usual y común de una piruleta-paleta de dulce.

Lo expuesto, lleva a este Tribunal a concluir, que el signo solicitado dentro del mercado constituye una forma usual de la confitería en general. Siendo que, de acuerdo a la normativa y doctrina mencionada líneas atrás, el distintivo marcario para que se inscriba como tal, debe tener la condición de ser distintivo o sea cuando se ve el diseño inmediatamente identifique el producto, es decir debe tener un elemento característico que lo haga verse fuera de lo habitual.



De manera que la marca propuesta no logra aportar ninguna característica especial, esto es precisamente lo que el público consumidor requiere para poder encauzar de manera eficaz sus pretensiones de compra. Por lo que considera esta Instancia de Alzada, que el signo solicitado no es factible de protección registral tridimensional de conformidad con la causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas contenida en los **incisos a) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

En virtud de lo indicado, y tomando en cuenta los agravios planteados por la recurrente, en cuanto a que no existe una legislación que establezca los requisitos que debe tener un diseño tridimensional y por ende solo basta que cumpla con los requisitos básicos y que de acuerdo a lo aceptado comúnmente en el comercio la propuesta del diseño si cumple con la distintividad requerida. Este Tribunal ha de decir que no lleva razón la recurrente, toda vez, que el Registro en su resolución final analizó correctamente la normativa aplicable y el signo solicitado, siendo, que la piruleta-paleta de dulce que se venden comúnmente tienen una forma plana-achatada, ya existen en el mercado y corresponden a un tipo de confitería. Por consiguiente, como podría el consumidor diferenciarlas de otras piruletas que se están comercializando, pues el hecho que tengan confituras dentro del círculo no deja de ser una piruleta o paleta de dulce, por ende, no cumple con la distintividad requerida., a pesar de que se utilicen gomitas u otro tipo de confitería para formar la carita.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:50:02 horas del 2 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica tridimensional diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:50:02 horas del 2 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica tridimensional diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG. TIPOS DE MARCAS

TNR. 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR .00.41.53