



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0740-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

“BIMBO PITAPOCKET” (DISEÑO)

GRUPO BIMBO S.A.B. de CV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-8075)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 452-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas veinticinco minutos del catorce de mayo de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento sesenta y uno cero treinta y cuatro vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2013, el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y uno novecientos sesenta y cinco vecino de



San José, presentó solicitud de registro de la marca de comercio en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Pan, pan árabe y tortillas*”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los avisos de ley, se opuso el Licenciado Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FICARIA S.A** .Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y nueve minutos cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de FICARIA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio BIMBO PITAPOCKET” (DISEÑO), presentado por el apoderado especial de GRUPO BIMBO S.A.B. de CV, la cual se deniega (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de setiembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es FICARIA S.A:



1.- bajo el número de registro 73390, vigente desde el 25 de octubre de 1990 y hasta el 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir en clase 30: *”pan, productos de repostería y panadería.”*(v. f 153)

2.-**SEñOR PITA (MR. PITA)** bajo el número de registro 96463, vigente desde el 26 de agosto de 1996 y hasta el 26 de agosto de 2016, para proteger y distinguir en clase 30 *” Productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas.”*(v.f.155)

3.-**PITA** Nombre comercial bajo el número de registro 96461, vigente desde el 26 de agosto de 1996, para proteger y distinguir en clase 49: *”Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas.”*(v. f 157)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud del signo **“BIMBO PITAPOCKET” (DISEÑO)** con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por cuanto, según lo estimó dicho Registro, por afectar derechos de terceros, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte la representante de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV**, indica que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica que cause confusión en el consumidor, por lo que considera que no está de acuerdo que se haya hecho una desmembración de la marca en cada uno



de sus términos y empezar a realizar la comparación de esa forma, ya que el consumidor aprecia la marca como un todo, alega que la palabra “pita” es un término genérico y de uso común, por lo que no es posible su apropiación por un tercero.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la



fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que el signo solicitado es mixto, siendo el distintivo solicitado:



el cual consiste según el propio solicitante, en un diseño de un cuadrinomio con tonalidades verde claro, el cual en su interior contiene una especie de óvalo de contorno grueso de color verde claro y dentro del mismo es posible evidenciar el logo de BIMBO (oso con sombrero de chef y la palabra BIMBO debajo de una figura curvilínea de color blanco con bordes en la parte inferior y superior de color azul), y la palabra “pitapocket” en tipografía especial y con un detalle similar a una onda en el color azul en que se encuentra igualmente la palabra y los



signos inscritos: registro 73390, **SEñOR PITA (MR. PITA)** registro 96463 y el nombre comercial **PITA** registro 96461, siendo mixta la marca bajo el registro 73390 y denominativas las otras dos.



Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico y fonético, obsérvese que tanto el signo solicitado como los inscritos contienen la palabra PITA y además de que protegen productos relacionados y que el consumidor los va a encontrar en los mismos establecimientos comerciales, lo cual podría causar riesgo de confusión y de asociación empresarial, percibiendo el consumidor el signo de una manera completa, destacándose el término PITA. Desde el punto de vista fonético si bien es cierto el signo solicitado contiene otros términos, el consumidor a la hora de referirse al producto lo va a relacionar con la palabra PITA. Desde el punto de vista ideológico o conceptual, también existe similitud, ya que los signos enfrentados remiten a una misma idea, que es el término PITA o pan de pita, que es un tipo de pan plano de la región mediterránea oriental. [https://es.wikipedia.org/wiki/Pita_\(pan\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Pita_(pan))

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que 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 y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que los signos inscritos protegen en clase 30 entre otros productos pan y es precisamente el producto que se pretende proteger con el signo solicitado.



QUINTO. Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de los signos, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada,



debe rechazarse, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son similares y busca proteger los mismos productos en clase 30 internacional.

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV** y la titular de las marcas inscritas **FICARIA S.A.** Razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la



que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la



marca en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 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 la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.