



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0178-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*FIGURATIVA (mantel cuadrulado)*”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-780)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 466-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-034, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:22 horas del 15 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la representación indicada,



solicitó la inscripción de la marca “” para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones de base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*” en clase 30 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:39:22 horas del 15 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

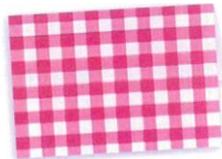
TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

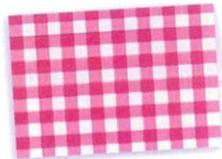
CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial,



se encuentra inscrita la marca “  ” a nombre de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** bajo el registro **No. 245679** vigente desde el 10 de agosto de 2015 y hasta el 10 de agosto de 2025, que protege “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo*”, en clase 30 internacional (ver folio 18 del legajo de prueba).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque posee similitudes gráficas importantes con el signo inscrito y protegen los mismos productos en clase 30. Por lo anterior, de coexistir ambas marcas en el comercio, provocaría un inminente riesgo de confusión y afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando también el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios.

En sus agravios, la representación del solicitante manifiesta que el análisis de la marca que propone se basan en un examen incompleto, ya que los signos deben analizarse con una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos y atribuyendo mayor valor a los que potencializan su distintividad. No obstante, en este caso no se han reconocido las diferencias entre las marcas contrapuestas que saltan a la vista, como por ejemplo que ambas se componen de un diseño con colores distintos. Agrega que la simple similitud no es razón suficiente para el rechazo y mucho menos la similitud de uno de sus elementos, solamente cuando se trate de una similitud capaz de causar riesgo de confusión o asociación empresarial entre los consumidores del producto. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige 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 los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como



marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Para determinar esa similitud, el **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas establece algunas reglas para comparar signos, siendo que en el caso bajo estudio nos interesan específicamente sus incisos a), c) y e):

“Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”

El Registro rechaza la solicitud por considerar que se trata de signos iguales para proteger productos iguales. Por su parte, el apelante manifiesta que son disímiles porque son de colores diferentes y que la simple similitud no debe ser objeto de rechazo. Sin embargo, en este caso no estamos en presencia de signos similares, aquí es igualdad de signos, ya que no hay elementos que aporten una distintividad tal que permita individualizarlos en el mercado.



Lamentablemente, si observamos el signo inscrito: “  ” respecto del solicitado:

“  ”, no se advierte entre ellos ninguna diferencia considerable. Aunado a ello, al comparar los productos a que se refieren es indudable que son los mismos y vistas en su visión de conjunto resultan ser iguales, porque la simple diferencia en el color no las hace diferentes y mucho menos las individualiza dentro del mercado. Lo que se le ocurrirá al consumidor -al momento de ver la marca solicitada- es que pensará que la inscrita varió su color como propuesta de mercado, pero jamás se imaginará que se trata de marcas diferentes.

A mayor abundamiento, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro 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...”



De este modo, al analizar las marcas solicitadas en base a la impresión gráfica e ideológica que producen en su conjunto, poniéndose en la situación del consumidor normal de los productos que con ella se pretende proteger y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, resulta claro que efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:22 horas del 15 de marzo de 2016, la cual se confirma.

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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:22 horas del 15 de marzo de 2016, la cual



se confirma para que se deniegue el registro de la marca “”, que ha 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora