



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0107-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PANRICO”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-11397)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 528-2016

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:40 horas del 29 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**PANRICO**”, en clase 30 de la clasificación internacional para distinguir y proteger “*pan, pasteles, rosquillas, muffins, bagels, bollos, baguettes y pastelitos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:25:40 horas del 29 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la condición indicada, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “**PANRICO**” resulta inadmisibles por razones intrínsecas porque transgrede lo dispuesto en los incisos j) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que carece de aptitud distintiva y resulta engañoso en relación a los productos solicitados.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Roxana Cordero Pereira** alega que la marca solicitada no es engañosa porque se limitó la lista original de productos a proteger, eliminando los que no se relacionaban con la actividad de la panadería. Agrega que la simple similitud entre dos marcas no es razón suficiente para rechazar su signo. Afirma que el signo propuesto consiste en un término de fantasía, por lo tanto no resulta descriptivo ni carece de distintividad,



sino que es evocativo o sugestivo, lo cual no es óbice para su inscripción, toda vez que brinda una idea del producto de panadería que pretende distinguir, sin caer en la descripción de éste, ni en un abuso de creatividad tal que lo convierta en engañoso. Con fundamento en dichos alegatos solicita se revoque la resolución del Registro y se ordene la inscripción de su marca **“PANRICO”**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la **distintividad** es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*



(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

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

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d), o cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). En general, un signo no es registrable cuando **no tiene suficiente aptitud distintiva** respecto de su objeto de protección (inciso g).

Es así que, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que lleva razón el apelante respecto de que el signo solicitado “**PANRICO**” no infringe el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, toda vez que no se evidencia que pueda provocar engaño respecto de su objeto de protección, sea de productos de panadería.

No obstante, observa este Tribunal que “**PANRICO**” no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque lo que le genera al consumidor es que el producto que protege tiene la característica de ser rico, por lo que resulta **ATRIBUTIVA DE CUALIDADES** que



eventualmente podría tener ese producto. Adicionalmente, la limitación de los productos pretendidos que realiza el solicitante no viene a incidir positivamente para que se otorgue lo pedido, ya que la marca continúa siendo únicamente descriptiva de cualidades.

Es cierto que el signo propuesto no es engañoso, o sea que en relación a los productos que protege no provoca engaño en el consumidor, porque precisamente la denominación contiene el vocablo pan y los productos son diferentes tipos de pan, pero la cualidad que se genera a los productos al visualizar la marca, sin necesidad de desmembrarla, conlleva al consumidor a pensar de inmediato que ese pan es rico.

Por esa razón este Tribunal no acoge los agravios expuestos por la parte apelante en el sentido de que la marca es evocativa, ya que el consumidor al ver el signo no realiza en su mente todo un análisis para determinar qué productos son los que protege, sino que de inmediato piensa en un *pan rico*. Aunado a ello, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos productos respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y, en este sentido, concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que la marca propuesta infringe los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no así el inciso j), dado lo cual lo procedente en su denegatoria y en virtud de ello se declara SINLUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa solicitante **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:40 horas del 29 de enero de 2016 la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:40 horas del 29 de enero de 2016, para que se deniegue el registro del signo “**PANRICO**”. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora