



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0403 TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y comercio “BROWNY”

GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MEXICO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 0986-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 620-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

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 y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MEXICO**, una sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes de México con domicilio en México 01210 D.F., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos y cincuenta segundos del doce de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil seis, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BROWNY**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café,



té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pan cuadrado, pastelería y confitería, galletas, galletas infantiles, galletitas, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, doce minutos y cincuenta segundos del doce de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados a los productos que pretende proteger en Clase 30 Internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, los cuales pueden generar confusión al público consumidor por tratarse además de pastelería; de otros productos como “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pan cuadrado, confitería, galletas, galletas infantiles, galletitas, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, por lo que no es susceptible de ser apropiada por un particular, lo que hace imposible su registro, por violentar lo establecido en los incisos c), d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El apelante por su parte, argumenta que la Oficina de Marcas debería atender a otros criterios a la hora de calificar un término y considerar los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de nuestra actual ley de Marcas que prevé la protección de las Marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA y evidente NOTORIEDAD, y de su Titularidad. Que la marca solicitada debe ser inscrita pues su representada Grupo Bimbo S.A. de C.V. de México ya la tiene registrada en varios países.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**BROWNNY**”, fundamentado en el artículo 7º incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, que dispone:



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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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 procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

Tal y como lo afirma el Registro de Propiedad Intelectual, en relación con la violación del **inciso c)** transcrito, la palabra BROWNLY es un término genérico, reconocido en el idioma español como un bizcocho de chocolate con nueces, y es un tipo de repostería conocida a nivel mundial, que en la usanza común, es usual que sea utilizado para designar algunos de los productos que se pretenden proteger, como la pastelería y galletas, lo que hace que el signo propuesto carezca de distintividad al tratarse del nombre del propio producto.

Asimismo, es evidente que, para algunos de los productos que se pretende proteger, también resulta ser un signo que se utiliza para describir las características del producto de que se trata, sea que el consumidor esperaría, en general obtener productos a base de cacao, azúcar, harina, sal, levadura, productos para esponjar y nueces, es decir, se espera que los ingredientes contenidos en los productos protegidos sean esencialmente estos. Y es precisamente en vista de lo común del término y de esos ingredientes como parte de los



productos a proteger, que no puede darse la exclusividad sobre la marca al solicitante, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la producción y comercialización de productos similares.

Al comparar la marca solicitada con el **inciso d)** del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “**BROWNY**” contraviene lo dispuesto en dicha norma, pues dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se impide registrar aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, pp.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BROWNY**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse, dentro de otros, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: productos de pastelería, panes, galletas y confitería, por lo que no es procedente su registración.



Respecto a la prohibición que contempla el **literal g)** del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, resulta evidente que a la marca de fábrica “**BROWNY**”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de productos o de servicios. La distintividad no se presenta en un signo que consiste en el nombre del producto y que a su vez sea descriptivo, conforme a lo ya comentado.

Por otra parte, el **inciso j)** citado, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o



alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, y sobre ellas los consumidores en general confían.

En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86**).

Esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción de la marca solicitada, por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que, muchos de los productos a proteger, no tienen relación con el nombre propuesto.



CUARTO. SOBRE LO ALEGADO POR EL APELANTE. Dentro de los agravios presentados por el apelante en contra de la resolución que recurre, indica que el Registro de Propiedad Industrial debería en el presente caso, considerar los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Marcas que prevé la protección de las Marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA y evidente NOTORIEDAD, indicando que esa misma marca ha sido inscrita por su representada en Chile. No obstante, considera este Tribunal que dicha normativa no resulta aplicable a la solicitud de marca que nos ocupa, pues a pesar de su inscripción en ese país, y así lo hizo ver el Registro en su resolución de rechazo, el Convenio de París en su artículo 6 establece que:

“Artículo 6. Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países:

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

Significa entonces, que no existe obligación de registrar una marca o signo por el simple hecho de encontrarse ya inscrita en otro país incluido dentro del Convenio.

En cuanto a los demás alegatos, no resultan aplicables al caso concreto pues en relación con el uso y la notoriedad de la marca no ha sido aportada, por parte del recurrente, la prueba que lo acredite, siendo insuficiente para conceder la condición de notoria a una marca la simple manifestación del interesado, pues precisamente el artículo 44 de la Ley de Marcas con que pretende fundamentar su alegato exige la demostración de la notoriedad mediante los elementos probatorios correspondientes. Asimismo, el artículo 45 de la misma ley fija los criterios aplicables para determinar esa notoriedad.



Por consiguiente, no pueden ser acogidos los argumentos del recurrente, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**BROWNY**”, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos y cincuenta segundos del doce de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. DE MÉXICO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos y cincuenta segundos del doce de enero de dos mil nueve, la cual se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55