



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0401-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5797-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 869 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el dieciséis de junio de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición indicadas, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, en **clase 30** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir preparaciones hechas a base de café, substitutos del café, té, cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, productos de pastelería, bizcochos, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, harina, cereales, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, hielo, salsas (condimentos); goma de mascar; confitería; confites.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud de inscripción presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la sociedad **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de diciembre de dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución de las 13 horas con 30 minutos del 29 de mayo de 2009, expresó agravios.

**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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro



del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con ese carácter de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra uno de interés para la resolución de este proceso:

1) Que el diseño marcario propuesto consista en una forma de estrella con capacidad distintiva como marca tridimensional.

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE.** En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca tridimensional “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA ENVASE DE BAVARIA**”, por las siguientes razones:

*“... VI. En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que se desea proteger en clase 30 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Que la marca propuesta por ser similar a la figura de una estrella, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar*



*que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, el alegato sostenido por el recurrente en el escrito de apelación, radica en que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto:

*“... 2. Respetuosamente discrepamos del criterio del registrador ya que en nuestra opinión no aplica correctamente el inciso (a) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Cuando tal inciso prohíbe el registro de formas o envases de uso común, se refiere a envases y formas que son utilizadas comúnmente en la industria de que se trate y no a formas que sean conocidas o comunes en general. De tal manera que hay formas o envases que son de uso común en una industria pero que no son comúnmente usados en otra. En realidad la mayoría de las figuras o formas de los objetos son conocidos, pero no por tal razón son de uso común en una industria.*

*[...]*

*4. Que el presente caso no solamente se trata del diseño de una estrella, sino del diseño tridimensional de una estrella que posee características especiales y que logran claramente distinguir los productos de nuestra representada de los productos de otros comerciantes. Nótese como el diseño de la estrella incluye otros elementos que definitivamente agregan distinción al mismo.*

*[...]*

*i. El diseño solicitado tal y como fue solicitado y arriba descrito no es de uso común en la industria de los productos solicitada en clase 30. En este caso no se ha demostrado que la industria utilice figuras de estrellas en sus productos y mucho menos que este diseño de estrella en particular sea la forma usual o común de los productos. En todo caso tal circunstancia debió ser probada por el Registro o por algún tercero afectado. Al igual que en el caso de los alegatos*



*relativos a marcas notorias, no basta alegar que el diseño es de uso común, sino que se debe probar tal circunstancia.*

- ii. *El diseño solicitado no es una forma impuesta por la naturaleza del producto. Ninguno de los productos que se desean distinguir con la marca solicitada requieren tener la forma o el diseño solicitado por nuestra representada. De hecho el diseño incluye elementos meramente estéticos que logran distinguirse de los productos de la competencia y que la competencia no requiere utilizar para poder competir en el mercado.*

*4. Que el diseño solicitado no consiste en un simple diseño de estrella como lo ha querido ver el registro de la Propiedad Industrial. En realidad se trata de un diseño complejo que incluye otros elementos materiales, como lo son la división de la estrella en dos partes y la multiplicidad de figuras irregulares en una de sus partes. De tal forma que en este caso no se estaría excluyendo a otros fabricantes de hacer productos con forma de estrellas, sino de este diseño de estrella en particular, con todos sus elementos y por lo tanto no habría una limitación injustificada a la competencia.”*

**CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.** Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por ende, es necesario hacer un análisis de la solicitud presentada desde el punto de vista intrínseco, en cuanto a determinar si la marca propuesta se encuentra dentro de las llamadas “**Tridimensionales**”.

Para realizar ese análisis es necesario citar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en sus incisos a) y g) indican:



*“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 producto o servicio al cual se aplica. (...)”.*

Asimismo, el artículo 2 de la citada Ley dispone: **“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 capacidad que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros y permite a su vez, 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 comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Como puede apreciarse del dibujo visible a folio cuatro del expediente, el diseño tridimensional que se está solicitando, resulta ser, una figura de uso común, que según la solicitud presentada se describe así: un diseño tridimensional en forma de estrella de cinco picos, una de las caras del diseño es liso y el resto de la figura incluye una multiplicidad de pequeñas figuras irregulares; la cual a criterio de este Tribunal no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene y a los que hace referencia la empresa apelante



no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma usual y común de una estrella, más aún, tratándose de los productos que va a proteger y distinguir la empresa solicitante, entre otros, productos de chocolatería, confitería, golosinas, caramelos, goma de mascar, edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, productos de pastelería, bizcochos, galletas, helados comestibles, sorbetes, cereales, arroz, pastas alimenticias, harina, cereales; goma de mascar; confitería; confites, que son productos que usual y comúnmente tienen distintas formas y figuras, entre ellas la de estrellas, de ahí, que los elementos como que una de las caras del diseño es liso y que el resto de la figura incluye una multiplicidad de pequeñas figuras irregulares, que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, sea un signo apto para ser registrable como marca tridimensional. Bajo esta perspectiva, conceder en exclusiva la forma propuesta como marca a un solo titular, impediría por ejemplo que otros agentes de marcas usaran por ejemplo confites, golosinas o galletas con forma de estrella o similares.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual, de tal forma que identifique sin necesidad de utilizar una denominación inserta en la figura su origen empresarial, sea, debe poseer una aptitud distintiva que la identifique de entre los demás productos de la misma especie, lo que no sucede con la marca sometida a análisis. En este sentido, la doctrina ha afirmado 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-NÓVOA, Carlos, “Tratado Sobre



**Derecho de Marcas**”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández Nóvoa, podríamos decir, que la marca de una figura puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos, de ahí, que el autor mencionado destaque que para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias, permitiéndole al consumidor distinguir y percibir la figura o forma y el producto mismo del de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional con una figura determinado. Al respecto, hay que tener en cuenta, que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de irregistrabilidad de marcas por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto 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 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 de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se 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

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR.00.41.53**