



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2010-0929- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “PANCITO FRESCO (DISEÑO)”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6364-2010/2010-17402)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 915-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo La Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del quince de octubre de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de julio de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y



condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PANCITO FRESCO (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Pan Fresco”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del quince de octubre de dos mil diez, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su calidad de apoderado de la sociedad Grupo **BIMBO S.A.B. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 a la validez 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 mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“PANCITO FRESCO (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que los elementos que conforman el signo marcario propuesto resultan ser genéricos y de uso común, que relacionados con los productos que desea proteger carece de distintividad, respecto al producto al cual se aplica, e inapropiables por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, por cuanto transgrede el artículo 7 literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica que la marca pretendida incluye elementos figurativos y por otro lado denominativos. Los figurativos consisten en un diseño especial conformado por varias figuras geométricas en colores, azul, rojo, beige y negro y el dibujo de un bollo de pan. Los elementos nominativos consisten en la denominación “pancito fresco”, escrita en una tipografía especial de color blanco. La marca solicitada distingue un producto muy concreto en clase 30, a saber “pan fresco”. En este caso concordamos que la parte nominativa de la marca solicitada consiste en el nombre de un tipo de producto, a saber pan recién hecho, lo cual se conoce como “pan fresco”. Consistiendo tal denominación en el nombre de un tipo de producto coincidimos en que no es posible obtener protección como marca sobre dicho término, sin embargo, el signo a proteger contiene otros elementos que si logran que sea distintivo y por ende registrable como marca. En el presente caso, el distintivo que se intenta inscribir cumple con la tesis del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas por cuanto está compuesta de elementos que logran distinguir la marca de otros titulares, en el entendido claro, que no se otorga ningún derecho exclusivo sobre el término genérico, lo que se pretende obtener es un derecho exclusivo sobre la etiqueta o diseño en su conjunto total. Que en este caso no hay riesgo que el consumidor sea engañado ya que lo indicado en la etiqueta o diseño es precisamente para lo



que estaría registrada la marca. En el presente caso es similar a que la etiqueta indique “café molido” o “queso fresco”.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** 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.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 interesa:



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

*(...)*

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

De acuerdo con el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” **(Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).**

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.

Con respecto al signo que se analiza, 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 “**PANCITO FRESCO (DISEÑO)**”, fundamentado en el artículo 7, en relación con el inciso g) de la Ley de Marcas, ya que dicho término contiene elementos genéricos y de uso común, con el que se denomina el producto a proteger; carece de distintividad respecto al producto al cual se aplica, al ser el nombre por el cual se solicita en el mercado, no existiendo la aptitud distintiva que debe ostentar para ser registrable. La marca propuesta está mezclada



por vocablos genéricos y calificativos de las características del producto dándole al usuario una idea exacta de lo que se pretende proteger, el signo analizado en su integridad carece de distintividad en la marca, siendo este un elemento que viene a salvaguardar tanto el interés de su titular como el del consumidor, ya que al exponerse el producto en el mercado, éste debe ser aprehendido por los medios sensoriales del consumidor, haciendo posible que lo pueda seleccionar con facilidad, individualizándolo e identificándolo de otros productos o servicios.

El signo propuesto en el caso de referencia es de carácter mixto, constituido por una parte denominativa “**PANCITO FRESCO**” formado por el nombre de los productos a proteger “**pan fresco**”, es un vocablo genérico y de uso común, que en relación con los productos se convierten en atributivos de cualidades o características que pueden o no tener los productos que se pretenden distinguir. Sobre este tipo de vocablos no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican al comercio de éstos, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por la representación de la sociedad apelante cuando indica en su escrito de apelación que el término genérico “pancito fresco” puede ser utilizado por el resto de los comerciantes para referirse a “pan fresco”. Además, esa parte denominativa se acompaña de un diseño formado por una figura rectangular de color beige, dentro de ésta una figura rectangular más pequeña de color azul y rojo con el borde de color negro, sobre la parte de color azul de dicho rectángulo, se encuentra la denominación “**PANCITO FRESCO**” en tipografía especial, a la derecha de dicha denominación el dibujo de un pan de color beige oscuro, sobre dicho dibujo unas franjas pequeñas verticales que se asemejan a humo (dando la idea que el pan está recién horneado). Debajo de la parte inferior del rectángulo descrito, una franja de color rojo, siendo, que el signo solicitado, apreciado en su integridad, parte **denominativa y figurativa, en relación con los productos**, da al consumidor la idea exacta del producto que desea proteger, a saber: “pan fresco”, por lo que la marca pretendida al estar compuesta de un término común, que es parte del producto que pretende amparar, se desprovee de todo carácter distintivo, y conforme a la disposición contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de cita, se prohíbe realizar un registro que no



tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. En cuanto a esta inadmisibilidad, se indica: “(...) *de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” (**Jalifé, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p.27).**)

**CUARTO.** Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**PANCITO FRESCO (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de la causal de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del quince de octubre de dos mil diez, la que 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de treinta de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del quince de octubre de dos mil diez, la que en este acto 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**Descriptores:**

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TE: Marca con falta de distintiva**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 0041.53**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA**

**TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.60.69**