



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0018-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SANISSIMO”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7040-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 951-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del veinticuatro 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 cédula de identidad 1-694-636, en su condición de Apoderado Generalísimo de **GRUPO BIMBO, S. A. B. de C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, un minuto, siete segundos del siete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el seis de agosto de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***SANISSIMO (Diseño)***” en Clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Preparaciones alimenticias hechas con o a base de los siguientes productos: café, substitutos del café, té, cacao, tapioca, sagú, sucedáneos del café, avena, chocolate,*



confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, pan, levadura, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, extractos de malta para alimentos, vinagre, hielo, salsas (condimentos), repostería, pasteles, productos de chocolatería, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, harina.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, un minuto, siete segundos del siete de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Licenciado Brenes Lleras, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro a quo, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos referidos a un producto determinado, por lo que puede causar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos que pretende proteger en clase 30 internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la resolución recurrida es contraria a Derecho porque se hizo una interpretación errada de la Ley de Marcas dado que la inclusión del dibujo o ilustración especial de una espiga de trigo no necesariamente va a inducir a relacionar los productos a proteger con trigo y mucho menos a creer que los mismos son hechos con trigo o base de trigo. El dibujo agregado es una ilustración artística incorporada en la letra “i”, pero no es un elemento predominante, sino, a lo sumo evoca o sugiere tal relación sin causar engaño, siendo que ello no va a influir la decisión del consumidor. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece ciertas objeciones a la inscripción de signos marcarios, que pueden ser por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de



capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las cuales, para el caso bajo estudio, nos interesan las dispuestas en los incisos d), g) y j), sea, cuando el signo pueda *servir para calificar o describir alguna característica del producto; o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; o pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades, modo de fabricación o alguna otra característica del producto* que se pretende distinguir.

Ello implica que si un signo es *descriptivo* o calificativo de las características del producto o servicio, carece de la *aptitud distintiva* necesaria para diferenciarlos de otros similares que se encuentren en el mercado a disposición del público. Así, la *distintividad* que exige la normativa marcaria obliga a que la marca que se proponga debe ser, según 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). Cabe agregar 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, si bien es cierto, signo solicitado es mixto, sea se encuentra conformado por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el análisis, esto por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo



que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. Por consiguiente al realizar el estudio de fondo del signo propuesto resulta claro, debe darse mayor importancia al elemento denominativo “**SANISSIMO**”, por encima del diseño, ya que de acuerdo a lo dicho, éste no es tan determinante. Dicho término, puede ser interpretado como *sano en modo superlativo*, es decir, que los productos a proteger son muy sanos, o saludables, buenos para la salud en sumo grado, dándole cualidades de superioridad en relación con otros similares y que provienen de un origen empresarial distinto, siendo que esa cualidad no puede ser garantizada por la empresa solicitante, dada la naturaleza de sus productos. Aunado a lo anterior, y como bien lo señala el Registro a quo en la resolución impugnada, el diseño que se ha agregado representa una espiga de trigo, que puede crear en la mente del público consumidor la idea de que los productos ofrecidos se relacionan con el trigo, lo cual tampoco aporta una mayor carga distintiva al signo solicitado. Hay una alta probabilidad de que estas dos características, sea que, son alimentos a base de trigo que son muy sanos o que brindan más salud que otros, buscará el consumidor en los productos, de ahí que, si efectivamente las tienen, la marca es **descriptiva** (artículo 7, inciso d) y si no es así, es **engañosa** (artículo 7, inciso j), dado lo cual lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su registro, ya que intrínsecamente carece de la aptitud distintiva necesaria para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos de una empresa de sus similares, provenientes de otra y que coincidan en el mercado.

Es por todo lo anterior que no resultan de recibo los alegatos del apelante y por ello debe declararse sin lugar la apelación presentada por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa solicitante **Grupo Bimbo S. A. B. de C. V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, siete segundos del siete de diciembre de dos mil diez.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa solicitante **Grupo Bimbo S. A. B. de C. V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, siete segundos del siete de diciembre de dos mil diez, la cual 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55