



EXPEDIENTE 2024-0064-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7260)
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0110-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y siete minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Laura Ulate Alpízar, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 4-0210-0667, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:36:45 horas del 16 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de julio de 2023, la señora Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual,



la inscripción de la marca mixta de productos , en clase 30 para proteger y distinguir pan tipo baguette.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:36:45 horas del 16 de noviembre de 2023, denegó la solicitud presentada por considerar que recae en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la señora Laura Ulate Alpízar, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indico lo siguiente:

- Con base en el principio de calificación única que ampara a los administrados establecido en la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, el GRUPO BIMBO cumplió en forma y fondo las contestaciones



pertinentes en los plazos establecidos por lo que NO es de recibo recibir una resolución denegatoria UN MES DESPUÉS por parte de la autoridad registral en este momento procesal cuando el signo ya concluyó la examinación correspondiente y esa representación presentó su contestación en tiempo dando respuesta a todos los requerimientos de la autoridad, razón por la que solicita a este Tribunal reconocer objetivamente que el signo pasó por el proceso de examinación, siendo aprobado y las objeciones de fondo fueron superadas, por lo que se debe continuar el proceso de registro de la marca.

- Se solicitó al registrador que efectuara un correcto análisis a la marca pretendida, con el propósito de verificar que el término BAGUETTE a nivel conceptual como desde el punto de vista de los consumidores y de mercado es altamente genérico, por esta razón no puede ser que la autoridad registral en la actualidad mantenga la misma posición errada de hace más de cincuenta años, respecto a una palabra que en ningún momento debió ser inscrita.
- El Registro de la Propiedad Intelectual no debió considerar la marca de fábrica inscrita BAGUETTE registro 42795, como un derecho de propiedad intelectual legítimo para el rechazo de la solicitud presentada, debido a que esa marca se compone por un único elemento, el cual es genérico en el comercio y además refiere a una clase de pan reconocida por los consumidores costarricenses y a nivel mundial; de ahí que, ese signo carezca de distintividad y se constituya en descriptivo, por este motivos



transgrede lo dispuesto en el artículo 7 incisos c y d, de la Ley de marcas.

- Del análisis realizado por el calificador, se evidencia la subjetividad al proteger la marca inscrita BAGUETTE que está compuesta por un término genérico y la forma antojadiza en que menosprecia el conjunto de elementos denominativos que conforman la marca propuesta, sea BIMBO BAGUETTE, y dejando de lado el término BIMBO el cual presenta un alto grado de distintividad, que a su vez se encuentra inscrito en más de ciento cincuenta marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual y es reconocido inmensamente por los consumidores nacionales e internacionales.
- Del cotejo marcario de las marcas, se desprende que a nivel gráfico a pesar de que estas comparten el término de uso común BAGUETTE, debe el calificador discernir que no genera confusión alguna en los consumidores, por cuanto alude a su producto (pan); en consecuencia, se debe realizar la comparación con los términos en conjunto y no de forma separada.
- En cuanto al cotejo fonético, el operador jurídico separa la palabra de fantasía BIMBO, que es una marca notoria y parte del signo propuesto BIMBO BAGUETTE, que al ser analizada en conjunto genera distinción entre las marcas.
- En el campo ideológico, el examinador nuevamente se equivoca al separar el signo solicitado BIMBO BAGUETTE, dejando de lado la apreciación del término de fantasía BIMBO el cual



corresponde a una marca notoria y que es reconocido por los consumidores nacionales, por tal razón el registrador señaló que las marcas aluden a una misma idea, a pesar de presentar la marca solicitada el término BIMBO.

- La marca BIMBO es de gran renombre en la industria alimentaria a nivel mundial y consiguió su declaratoria de fama el 23 de abril de 2010 en México, asimismo a pesar de que el término BIMBO es de fantasía, le otorga al signo pretendido un elemento diferenciador para que el consumidor pueda distinguir sus productos de otros pertenecientes a los competidores.
- De la información que fue aportada en el expediente principal, se comprueba que la marca de fábrica inscrita BAGUETTE se compone por un término genérico, lo cual hace que se constituya en un signo débil y sin distintividad, el cual no puede ser estimado como un derecho registral válido y oponible a terceros, debido a que BAGUETTE es un término generalizado en el comercio para nombrar una clase de pan, además no se puede amparar la monopolización de un término genérico por parte de un titular que infringe el derecho a la libre comercialización y competencia de su representada.
- La palabra BAGUETTE fue declarada por el Comité sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio mundial de la humanidad, con lo que se demuestra que esta refiere a un tipo de pan y no existe justificación legal para otorgar exclusividad a un término que es inmensamente conocido a nivel mundial.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa BRERIKA S.A., la marca de fábrica BAGUETTE, registro 42795, inscrita el 9 de julio de 1971, vigente hasta el 9 de julio de 2026, para proteger en clase 30 internacional: Pan y pastas. (folio 14 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

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.

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser



primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador; por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por tal razón, la legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas determina, en sus incisos a y b, en forma clara que ningún signo podrá ser registrado por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público



consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe llevar a cabo el cotejo marcario, y para esto el operador jurídico debe tener en mente quiénes serán los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, debe analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, pues estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las



reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

En atención a lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

Solicitada	Inscrita
	BAGUETTE
Clase 30: Pan tipo baguette	Clase 30: Pan y pastas
Titular: GURPO BIMBO S.A.B de C.V.	Titular: BRERIKA S.A.

De conformidad con lo anterior y valorando los agravios de la apelante, se denota que gráficamente la marca solicitada es mixta, conformada por las palabras BIMBO del Hogar BAGUETTE, así como un diseño del Osito Bimbo sosteniendo un paquete de dos panes; mientras que la inscrita BAGUETTE es denominativa (de grafía sencilla y letras mayúsculas color negro). Ahora bien, a pesar de que el signo solicitado posee en su conformación el vocablo BIMBO, junto con las palabras “del Hogar” y los demás elementos visuales, no



puede obviar este Tribunal que la marca registrada, se encuentra contenida en su totalidad en el signo solicitado y además, en un tamaño y disposición que lo hace resaltar como uno de los elementos preponderantes del signo, así que aplicando la visión de conjunto o como un todo adoptada por la moderna doctrina marcaría, este no le otorga la distintividad requerida para acceder a su registro, pues claramente se denota que la palabra **BAGUETTE** se constituye en un elemento preponderante de ambos signos; y en definitiva esa similitud puede inducir al consumidor a una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que podría realizar una asociación empresarial, debido a la semejanza contenida en la marca propuesta con relación al signo inscrito.

Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor del término relevante o preponderante **BAGUETTE**, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos de uno y otro signo a un mismo origen empresarial.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, al compartir los signos el término preponderante **BAGUETTE**, como se ha indicado líneas arriba, se remite al mismo concepto, que es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:

Voz fr.

1. f. Barra de pan estrecha y alargada. En Col., C. Rica, Cuba, Ec., Guat., Hond., Nic. y Perú, u. t. c. m.

[...]

(Real Academia Española (2024). Recuperado el 20 de mayo de 2024, de <https://dle.rae.es/baguette?m=form>).



Además, el término **BIMBO** no cuenta con significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está ante un vocablo de fantasía. De ahí que, los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, sea pan tipo BAGUETTE que será recordado por este a la hora de adquirir los productos y que al momento de realizar el acto de consumo puede generar confusión entre las marcas; asimismo, por la identidad que presentan los distintivos marcarios, el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los productos del signo solicitado respecto del registrado.

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos, complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas que establece esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos



fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Conforme a ello, la marca solicitada pretende proteger en clase 30 pan tipo baguette, por su parte el signo inscrito protege pan y pastas en clase 30. De ahí que, considera este Tribunal que al proteger los signos el mismo tipo de producto y relacionados a una misma naturaleza, los cuales van dirigidos al mismo tipo de mercado, podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Asimismo, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos adquiridos prioritariamente.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente y estos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del



signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

En cuanto al alegato de la recurrente, respecto a que la autoridad registral no consideró en el análisis de la marca solicitada el precepto marcario de que los signos deben ser analizados en su conjunto, se aclara, como se mencionó anteriormente, que el signo propuesto efectivamente fue analizado como un todo, además fue valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación registral; aunado a esto, se logra demostrar en el cotejo antes realizado que los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, así como la evidente relación en sus productos y el tipo de consumidor al que se dirigen, dejando claramente evidenciado que los signos no pueden coexistir registralmente dadas esas semejanzas, por tal razón este agravio no es de recibo.

Asimismo, es importante recalcar a la recurrente que cada signo presentado conllevan un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza, sin dejar de lado la existencia de derechos de terceros como sucede en el presente caso, lo anterior a efectos de no lesionar los derechos preferentes, ni los derivados de los consumidores que le compete proteger a la administración registral, ello en apego a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de marcas, que expresa “[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores[...]”; tal y como aplica en el presente caso, ya que al existir identidad entre los signos podría afectar los



derechos de la titular así como de los consumidores y el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones, se violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, en resumidas cuentas, por principio de que el error no es fuente de derecho o, como generalmente se dice, el error no crea derecho, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es dable ni parámetro para cambiar el parecer y por lo cual sus consideraciones en este sentido se rechazan.

Respecto a la notoriedad de BIMBO término que es parte de la marca solicitada BIMBO BAGUETTE, a pesar de contener dicha condición, una vez analizado el signo propuesto en su conjunto este no le otorga la distintividad necesaria para acceder a su registro, como bien se desprende del cotejo uno de los términos preponderantes en las marcas en conflicto es BAGUETTE. De ahí que, el elemento de distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda distinguir un determinado producto o servicio de entre una amplia gama de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita; y en



consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento, lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, criterio que comparte este Tribunal.



Por otra parte, el hecho de que el término BAGUETTE haya sido declarado patrimonio mundial de la humanidad por el Comité sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), no viene a cambiar o modificar lo resuelto por la autoridad registral o el criterio manifestado por este Tribunal, ya que claramente entre el signo solicitado y la marca inscrita, existe identidad gráfica, fonética e ideológica, así como relación en los productos, además de que no se afecta el asiento registral, donde existen las vías legales para ello.

Por último, y atendiendo a los agravios planteados, si la recurrente considera que el elemento denominativo que constituye la marca registrada, es un término común o genérico para referirse al producto en el mercado, la legislación marcaria prevé mecanismos para demostrar estas situaciones que podrían generar distorsiones en el tráfico comercial. Aspectos que no son parte de este proceso.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios ya razonados deben ser rechazados por cuanto la marca que solicita la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo cual no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito, debido a la existencia de riesgo de confusión y asociación al consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de todo lo expuesto, los agravios de la empresa apelante **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, deben ser rechazados y avala este Tribunal la decisión del Registro de Propiedad Intelectual. Por lo anterior, se declara sin lugar



el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 14:36:45 horas del 16 de noviembre de 2023

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Laura Ulate Alpízar, apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:36:45 horas del 16 de noviembre de 2023, la cual mediante este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26