



EXPEDIENTE 2024-0164-TRA-PI

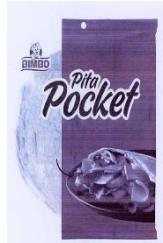
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7044

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0246-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y un minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Ulate Alpízar, vecina de San José, cédula de identidad 4-0210-0667, apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma n.º 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:18 horas del 1 de febrero de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-



0034, apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de



la marca de fábrica **Pita Pocket** para distinguir y proteger en clase 30 internacional: pan árabe tipo pita.

Una vez publicados los avisos de ley, se opuso el abogado Luis Diego Acuña Vega, vecino de San José, con cedula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa FICARIA S.A., cédula jurídica 3-101-103475; y mediante resolución final dictada a las 15:17:18 horas del 1 de febrero de 2024, el Registro declaró con lugar la oposición interpuesta por considerar que existe riesgo de confusión con los signos inscritos a nombre de la empresa oponente; asimismo, denegó la inscripción del signo solicitado .

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

1. La marca BIMBO PITA POCKET DISEÑO se encuentra compuesta de elementos gráficos y fonéticos que la hacen distintiva y susceptible de apropiación registral, no es posible que el examinador no tome en cuenta la totalidad de los elementos que componen este signo como lo es el término BIMBO que es reconocido por los consumidores. El signo obtuvo la declaratoria de fama el 23 de abril de 2010 en México.



**2.** El cotejo de los signos demuestra que existen elementos que diferencian claramente los signos registrados. El término principal del signo de su representada es la palabra BIMBO, marca notoria de la cual existen más de 100 signos registrados en la clase 30 en el Registro de la Propiedad Industrial. Las marcas registradas son signos que no deberían tener exclusividad sobre el término PITA al ser un término genérico y de uso común.

**3.** Los signos inscritos no deberían ser obstáculo para ningún registro al ser signos genéricos, el registrador está viciado por la protección extensiva de signos débiles y poco distintivos que nunca debieron ser registrados.

**4.** Lo resuelto por el Tribunal Registral Administrativo en el voto 284-2024 deja en evidencia que las marcas registradas están compuestas por un término genérico y de uso común, por lo cual no son susceptibles de apropiación registral.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos con este carácter contenidos en el considerando tercero, punto 1 de la resolución venida en alzada.

Además, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes a nombre de la compañía FICARIA S.A. los signos:

- Marca de fábrica y comercio PURA PITA, registro 258225, vigente hasta el 8 de diciembre de 2026, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: harinas, alimentos a base de harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos de



panadería, pastelería y repostería, sándwiches, bocadillos y emparedados (folios 130 y 131 del expediente principal).

- Marca de fábrica **SEÑOR PITA (MR. PITA)** registro 96463, vigente hasta el 26 de agosto de 2026, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas (folios 132 y 133 del expediente principal).

**TERCERO. 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.** En el considerando sexto de la resolución apelada la asesora legal del Registro de la Propiedad Intelectual indicó que “el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen argumentos suficientes para acoger la solicitud de inscripción” lo cual es una inconsistencia; no obstante, no causa indefensión por cuanto en el considerando quinto se explica claramente por qué se consideró que el signo no es admisible, lo cual se confirma en el considerando séptimo y en la parte dispositiva. Sin embargo, este Tribunal llama la atención a la Dirección de Propiedad Intelectual para que sus funcionarios presten mayor atención a la hora de emitir las resoluciones finales.

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.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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 adquiere. 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en lo que aplica a este proceso, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, 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.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos; para aplicarlo, el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y



nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que disponen el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. 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. Al efecto se indica:

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) 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;

[...]



Para establecer esa identidad o semejanza en los signos en relación con los productos o servicios cuya protección se pretende, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorar los distintivos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. Partiendo de esto, los signos que se deben cotejar son los siguientes:

Signo solicitado



Clase 30: pan árabe tipo pita.

Signos inscritos

PURA PITA	SEÑOR PITA (MR. PITA)	PITA	MR. PITA (SEÑOR PITA)	
<p><u>Clase 30:</u> harinas, alimentos a base de harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos de panadería, pastelería y repostería, sándwiches, bocadillos y emparedados.</p>	<p><u>Clase 30:</u> productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas.</p>	<p><u>Nombre comercial:</u> Establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas.</p>	<p><u>Clase 43:</u> servicios de alimentación de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas y quesos.</p>	<p></p> <p><u>Clase 30:</u> pan, productos de repostería y de panadería, no incluidos en otras clases; sándwiches y emparedados; bocadillos y botanas; harinas; alimentos a base de harinas; preparaciones a base de cereales.</p>



De conformidad con lo anterior y valorando los agravios de la



apelante, se denota que gráficamente la marca solicitada es mixta, conformada denominativamente por las palabras BIMBO Pita Pocket, de color negro, con grafía especial, sobre un empaque bicolor en forma de un rectángulo posicionado verticalmente; en la esquina superior izquierda se ubica un diseño pequeño de un osito sobre la denominación BIMBO; además contiene un sándwich bajo la palabra Pocket que traducida al español significa "bolsillo".

(<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=pocket&op=translate>)

Desde el punto de vista gráfico, todos los signos del cotejo anterior coinciden en el término PITA, que es el elemento preponderante o de mayor percepción en los distintivos inscritos, pero en la marca solicitada sobresale el término "Pocket" que se considera evocativa del tipo de producto cuya protección se pretende.

Ahora bien, tal como lo señaló este Tribunal en el voto 0284-2023 dictado a las 12:58 horas del 16 de junio de 2023, el término PITA, en el lenguaje común, es uno más de los nombres habituales para designar el tipo de pan que se pretende proteger con el signo solicitado, por lo que los signos inscritos son de carácter débil, de manera que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar esa expresión en combinación de otros elementos en



la conformación de signos marcas, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión o riesgo de asociación con signos ya inscritos a nombre de terceros.

Nótese que el signo solicitado contiene el término y logo de la empresa mexicana BIMBO: el oso con sombreo de chef y debajo de este la palabra BIMBO, vocablo que no cuenta con significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por ser de fantasía y que refiere al origen empresarial. Todos los elementos mencionados le otorgan la distintividad suficiente e idónea para que la marca solicitada se diferencie fácilmente, lo que evita el riesgo de confusión con otros competidores.

Fonéticamente, la marca tiene un impacto auditivo idéntico con las registradas, pero solamente alrededor del término PITA; no obstante, el consumidor identifica fácilmente el origen empresarial en el signo solicitado y la pronunciación completa de este es BIMBO PITA POCKET, por lo que a nivel auditivo la semejanza es poca.

En el plano ideológico, los signos comparten la palabra PITA, que según el Diccionario antes mencionado significa “pan de pita” (<https://dle.rae.es/pita>) por lo que el signo solicitado evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor, pero como se indicó, se trata de un término habitual para ese tipo de producto.

La distintividad es la característica esencial de las marcas, ella se manifiesta en la aptitud que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otra, lo cual permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique



su origen. Se trata del atributo que sobresale de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la Ley de marcas:

**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.

La distintividad debe ser analizada en una doble perspectiva: por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado directamente con los criterios del ya mencionado artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento o elementos diferentes que integran el signo, pues tales expresiones son marcadamente débiles.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado; al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

...todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto



o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N.º 1134, de 11 de noviembre de 2004).

Tal es el caso de los signos inscritos con el elemento en común “PITA”, el cual se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Respecto a la notoriedad del signo BIMBO, que es parte de la marca



solicitada consta en el expediente la actualización de la declaratoria de fama del 10 de diciembre de 2021 emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; no obstante, el hecho de que una marca sea notoria no significa que por solo ello pueda obtener la inscripción; sin embargo, tal como se desarrolló anteriormente, este Tribunal es del criterio que la marca ostenta la distintividad necesaria para acceder a su registro, pues el consumidor puede distinguir el producto o servicio de su elección.

Conviene recordar que cada signo presentado conlleva un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza, sin dejar de lado la existencia de derechos de terceros, 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, según el cual, su objeto es “...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.” En el presente caso, no se afectan derechos de las partes, mucho menos de los consumidores, por lo que se determina que los signos enfrentados pueden coexistir registralmente bajo las consideraciones de este Tribunal.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios de la apelante son de recibo, excepto cuando menciona que en el voto 0284-2024 este Tribunal indicó que los signos inscritos están compuestos por términos genéricos o de uso común, pues en realidad lo que se indicó fue que el término PITA es un término más que se usa para identificar al pan plano.

La marca que solicita la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** cuenta con una carga diferencial que le otorga la distintividad necesaria para su coexistencia en el mercado registral con los signos ya inscritos de la empresa **FICARIA S.A.**, por lo que no hay riesgo de confusión ni asociación para el 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 admitidos, salvo lo indicado anteriormente; no comparte este Tribunal la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, por lo que debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 15:17:18 horas del 1 de febrero de 2024.



## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Laura Ulate Alpízar, apoderada especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:17:18 horas del 1 de febrero de 2024, la cual mediante este acto **se revoca** para que se deniegue la oposición presentada por la empresa FICARIA S.A., contra la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica en clase 30 internacional, para distinguir y proteger en clase 30 internacional: pan árabe tipo Pita, presentada por la señora Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., la que **se acoge**. 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.

**NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/04/2025 01:06 PM

**Karen Quesada Bermúdez**



Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/04/2025 01:26 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por  
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/04/2025 03:09 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/04/2025 01:42 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por  
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/04/2025 02:10 PM

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: OO.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: OO.41.33.