

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0489-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio
(GOLDEN BREAD) (30)**

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-902)

Marcas y otros Signos



VOTO 0083-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-034, apoderado especial del GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo La Reforma N^a 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:07:45 horas del 24 de julio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:48:15 horas del 1 de febrero del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la nomenclatura Internacional de

Niza, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal mostaza, vinagre, salsas, (condimentos); especias; hielo*”

SEGUNDO: Que al ser las 12:58:33 horas del 27 de marzo del 2017, la representación de GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., limita sus productos para que se consigne únicamente “**PAN**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:07:45 horas del 24 de julio del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 10:50:39 horas del 1 de agosto del 2017, la representación del GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica y comercio , registro 216210, cuyo titular es GYOTREX, S.A., vigente al 23 de febrero del 2022, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “café, todo tipo de café, té, todos los tipos y sabores de té, así como emulsión no líquido, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas” (v.f. 19 expediente principal, y 24 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **GOLDEN DIPT**, registro 256462, cuyo titular es KERRY LUXEMBOURG S.A.R.L., vigente al 14 de octubre del 2026, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Pan rallado; mezcla de pan rallado (empanizador); masa para recubrir los alimentos antes de la cocción; migas; mezclas de panadería; mezclas de panes y biscuits; mezclas para donas; mezcla que se utiliza como ingredientes para productos de panadería; confitería; rellenos; crutones (cuadritos de pan); harina; mezcla de masa para pizza; salsas; adobos; saborizantes de adobos y salsas; salsa de tipo gravy; condimentos; condimentos compuestos; glaseados; aderezos para alimentos; especias; mezclas de especias; mezclas de condimentos” (v.f. 21 expediente principal, y 25 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó decretar la inadmisibilidad por razones extrínsecas, ya que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados y se deriva una identidad de productos en clase 30 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada registral de la empresa en cuestión, manifestó que la marca debe analizarse desde la teoría de “visión de conjunto” observando la marca como un todo indivisible,



sin descomponer cada una de las unidades que la integran, ya que la marca esta compuesta por elementos denominativos y graficos que la hacen distintiva como un todo. Que con su marca no lleva a engaño o error al consumidor, pues cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado, cuestión por la que el Registro no lleva razón en afirmar que carece de distintividad y que lleva a error al consumidor. Que su marca es evocativa o sugestiva, y que al estar constituido por palabras en idioma inglés, los consumidores promedio no harán la traducción al comprar el producto. Indica además que existe un incorrecto cotejo marcario desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, pues las marcas con que fue cotejada la solicitada se diferencian, en lo gráfico con diseños distintivos diferenciados en su grafía y la inclusión de hojas de trigo en la solicitada; en lo fonético, se diferencian en la “T” y en la denominación “DIPT” en las marcas inscritas y “bread” lo que hace que sean inconfundibles; y en lo ideológico, la idea que dan es clara y diferenciadora de los productos que cada uno protege, además de que se encuentran en idioma inglés, y los consumidores no harán la traducción. Finalmente, dice que existen otras marcas inscritas con el denominativo “GOLDEN”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca 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 de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese 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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

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 artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares 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 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal 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 similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Es por ello que el cotejo marcario es esencial como método para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En el caso que nos ocupa, las marcas inscritas y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>			<i>GOLDEN DIPT</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>

No.	-----	216210	256462
<i>Protección y Distinción</i>	Pan	<i>Café, todo tipo de café, té, todos los tipos y sabores de té, así como emulsión no líquido, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas</i>	<i>Pan rallado; mezcla de pan rallado (empanizador); masa para recubrir los alimentos antes de la cocción ; migas; mezclas de panadería; mezclas de panes y biscuits; mezclas para donas; mezcla que se utiliza como ingredientes para productos de panadería; confitería; rellenos; crutones (cuadritos de pan); harina; mezcla de masa para pizza; salsas; adobos; saborizantes de adobos y salsas; salsa de tipo gravy; condimentos; condimentos compuestos; glaseados; aderezos para alimentos ; especias; mezclas de especias; mezclas de condimentos</i>
<i>Clase</i>	30	30	30
<i>Titular</i>	GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.	GYOTREX, S.A.	KERRY LUXEMBOURG, S.A.R.L.

Al realizar el cotejo gráfico si bien es cierto debe aplicarse la visión en conjunto de todos los elementos que la componen, también debe tomarse en cuenta el elemento dominante que contiene esa visión; por lo que si en la comparación de signos uno o varios de ellos contienen elementos figurativos el elemento predominante en este caso es el denominativo **GOLDEN**, que traducido al español significa **DORADO** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/golden%0A%0A%2B>) y que es el elemento preponderante en el signo solicitado como los inscritos; a pesar de que la marca es mixta y posee una grafía y color diferentes, junto al otro término **Bread** (cuyo traducción es pan - <https://www.collinsdictionary.com/es/traductor>), se suman tres hojas de trigo colocadas de manera horizontal, todos estos elementos no generan la distintividad necesaria para poder llegar a inscribirse.

Fonéticamente son idénticos en su elemento tónico, y la palabra bread tampoco generan algún tipo de distintividad, esto sumado al cotejo ideológico, pues el significado de ambas marcas, inscrita como solicitada le genera la misma idea al consumidor; queda clara la evidente similitud

gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

En lo que respecta al agravio del recurrente sobre si se trata de que GOLDEN es una marca evocativa, y no tiene una relación indirecta con el producto a proteger que es Pan, y más bien, “Golden bread” alude de forma directa al Pan; en todo caso, no es un problema de carácter extrínseco sino intrínseco, lo cual no está en discusión en el presente asunto, pues la marca fue rechazada exclusivamente por razones extrínsecas, sea la protección a derechos de terceros.



De igual forma, el hecho de que la marca  esté en idioma inglés (Pan Dorado), en este caso en particular, no implica una distintividad que pueda superar el problema en el cotejo respecto a los derechos de terceros, pues además de que el consumidor promedio costarricense traduce con facilidad el término “Golden” como “Dorado”, se trata de que tal denominación traducida o no, es compartida como elemento preponderante en todos los signos cotejados.

Por otra parte, el producto que pretende proteger la marca solicitada es únicamente “PAN”, siendo que este está contenido en las listas de las dos otras marcas cotejadas, por lo que ese elemento preponderante denominativo para proteger el mismo producto, implica una posibilidad de confusión del consumidor respecto del origen empresarial de los productos protegidos.

Es así como, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse



que el signo  que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan todas estas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la

nomenclatura internacional así como la identidad en lo que desea proteger y distribuir, sea *pan*; situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por último, La inscripción de otros signos con el término Golden, no inhibe a que en este caso, tenga que llevarse a cabo el cotejo con los signos inscritos involucrados, dado que por principio de legalidad así como el principio de independencia, cada solicitud debe ser analizada en su específico contexto calificador, así como que cada marca debe ser analizada según su marco de calificación.

Esta similitud y relación de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud gráfica y fonética, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, siendo que la denominación propuesta es similar a las inscritas que los productos están relacionados entre sí, conlleva a este Tribunal a confirmar la resolución apelada y rechazar la



inscripción de la marca

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderado especial del GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:45 horas del 24 de julio del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55pan