

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0605-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8078-2016)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0190-2017


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:02:23 horas del 28 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de 2016, por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición antes



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir: “pan, productos de pastelería, pastelitos, tortillas y galletas”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:02:23 horas del 28 de octubre de 2016, se resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de apelación, el día 8 de noviembre de 2016, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la frase la mejor, le otorga características al signo solicitado por encima del resto de los competidores, un círculo similar a cualquiera otra marca que lo contenga, y, una espiga que hace

referencia a productos hechos de trigo, sea que los elementos figurativos que hacen referencia a las características y objetivo de los productos. De forma tal que no tiene distintividad. Agregó que del signo se desprenden propiedades o características con respecto a los productos que se pretenden proteger y distinguir. Estableció que al analizar el signo en relación con los productos a proteger y distinguir se desprende claramente que no tiene aptitud distintiva respecto a estos, no les concede su propia identidad, lo que da como resultado la imposibilidad del consumidor de distinguir esos productos de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. Manifiesta que se trata de información respecto de los productos que, los comerciantes del mismo ramo necesitan para promocionar los productos que comercializan. Señala que, debido a la naturaleza de los productos que se pretenden proteger y distinguir, el signo carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción al estar conformado por palabras que hacen referencia directa a las características y destino de los mismos. Si bien hay figuras que acompañan el signo, lo que queda en la mente del consumidor es la parte denominativa, y que, de hecho, este significado, es la forma en que lo percibe el consumidor medio, sobre todo en relación con los productos a proteger y distinguir, los cuales corresponden a *“pan, productos de pastelería, pastelitos, tortillas y galletas”*, en clase 30 de la nomenclatura internacional. Agrega el órgano a quo que, se estarían utilizando términos y prefijos que pertenecen al argot comercial, es decir, resulta ser un signo falto de distintividad, y por ende inmerso en una causal de inadmisibilidad, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la apelante señaló como agravios que, el registrador no realiza el análisis de rigor necesario pues se fraccionan los elementos que componen la marca en contra del principio de análisis global. Que la distintividad de la marca requerida proviene de la sinergia de todos los elementos que componen el signo. Que el calificador fundamenta su rechazo únicamente por la parte denominativa de la marca mixta requerida, obviando que el conjunto le otorga suficiente aptitud distintiva, olvidando que las marcas mixtas deben ser vistas como una unidad. Que no es correcto que el registrador niegue protección registral a la marca solicitada, únicamente por considerar genérica la denominación *“LA MEJOR”*, la que se encuentra rodeada de elementos gráficos suficientes que le dan distintividad, en razón de los productos que busca proteger y distinguir. Considera la apelante

que, el consumidor promedio frente a la marca solicitada no pensará en pan o cualquiera de los productos citados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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 7° - Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

...

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. ...**

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger y distinguir, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que, cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales productos o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, calificativo o atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, dentro del caso bajo examen se logra determinar que, la marca solicitada por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, se conforma por una expresión que le proporciona un contenido de superioridad haciendo que esta sea calificativa de los productos a proteger y distinguir, por ser los mejores, superiores en calidad de entre otros que se encuentran en el tráfico mercantil. De ello se desprende que incurra en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de calificar o describir la particularidad del producto que se pretende comercializar, y en consecuencia ello la hace carente de aptitud distintiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso g).

Se debe recordar, que la génesis de los signos marcarios es proporcionarles a las marcas una función distintiva, con respecto a otras de igual o similar naturaleza que se encuentren inmersas en el mercado. En este mismo sentido, los autores Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27), **respecto al principio de funcionalidad marcaria**, han señalado que: “... *las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras...*”, por lo que, al inscribir el signo solicitado, se estaría violentando el precitado principio de funcionalidad citado por los autores dichos.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: según señala, el artículo **7 inciso g)** de la Ley de Marcas. Con respecto a la distintividad abordada en el

presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:

*“... La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, **ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros**. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. ...”*

(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación propuesta “**LA MEJOR**” para proteger y distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión carente de distintividad que, no logra distinguir los productos que pretende proteger de otros similares en el mercado, es un término común que le da una idea de superioridad sobre los demás, que pueden ser utilizados por cualquier comerciante en el mercado.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada “**LA MEJOR (DISEÑO)**” no cumple con esa aptitud para singularizar los productos de la clase 30 frente a otros de su misma especie, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como distintivo para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado.

Por otra parte, y en cuanto al agravio de la apelante de que el signo solicitado es un signo mixto y que la distintividad del mismo, proviene de la sinergia de todos los elementos que lo componen, y, por tal

motivo, el registrador realizó la calificación de este en contra del principio de análisis global a las marcas mixtas, enseña la doctrina española sobre este tema que: “... *La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo... Si bien la regla general consiste, pues, en la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos, esta regla decae cuando el gráfico es muy característico (muy distintivo). En esta hipótesis el gráfico sí puede llegar a predominar sobre la denominación...*” (LOBATO (Manuel). **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, 2007, pp. 313-314**) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y agrega el citado autor: “... *Con todo, en este último caso conviene tener presente que para poder obviar una marca previa denominativa no basta con copia dicha marca denominativa y añadirle un gráfico característico. Esto no es viable cuando la denominación tiene distintividad.*” *Ibíd.*, p. 314. Entonces, la prevalencia del elemento denominativo en un signo decae solamente cuando el gráfico es muy característico, de modo que pueda predominar sobre lo denominativo de la marca; situación que, valora de conformidad con la sana crítica este órgano colegiado, no se da en el caso sub examine, pues la parte figurativa en el signo solicitado “LA MEJOR (DISEÑO)”, no es suficiente para que el consumidor pueda distinguir los bienes pretendidos para protección (pan, pastelería, pastelitos, tortillas, galletas) del titular requirente, de los mismos productos de otras empresas competidoras. En aplicación de la sana crítica, no considera este Tribunal que el diseño de la marca solicitada se subsuma en la excepción analizada, por lo que debe rechazarse el agravio incoado.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger y distinguir son calificativas y en atención a ello no podría obtener protección registral. Por lo anterior, lo procedente es el rechazo conforme la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y es criterio que comparte este Tribunal de alzada.

Finalmente, por las consideraciones expuestas este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de 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 Industrial, a las 08:02:23 horas del 28 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de 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 Industrial, a las 08:02:23 horas del 28 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma, razón por la que se deniega la inscripción del signo solicitado “**LA MEJOR (DISEÑO)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55