

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0388-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca BONITA**

**Marcas y otros signos**

**Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8202-09)**

### ***VOTO N° 376-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, quien actúa en calidad de apoderado de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., constituida y existente según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiuno segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

- I. Que en fecha veintiuno de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, representando a la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo

## **BONITA**

para distinguir preparaciones alimenticias, hechas con o a base de los siguientes productos: té, cacao, tapioca, sagú, 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), goma de mascar, confitería, productos de panadería y repostería, pan, pasteles, productos de chocolatería, levadura, artículos de pastelería, biscochos, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, harina, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, mostaza, hielo, salsas (condimentos), en clase 30 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiuno segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada.
- III. Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida.
- IV. 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **BONITA**, bajo el número 162265, vigente hasta el dieciocho de setiembre de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales preservados, secos horneados, cocidos y preservados, jaleas y mermeladas, compotas, frutas procesadas en la forma de salsa, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; en la clase 31 productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos entre otras clases, animales vivos, frutas y vegetales frescos, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta; y en clase 32 cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, y se encuentra inscrita a nombre de Fruit Shippers Limited (folios 21 y 22).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro basó su rechazo en las ideas de la identidad entre los signos cotejados y la relación entre los productos.

A esto repone el apelante indicando que la denominación BONITA no es de fantasía sino que es una palabra común del idioma español, que la naturaleza de los productos es diversa, que se expenden en comercios muy diferentes, y que en el caso de los supermercados los productos se agrupan según su naturaleza, que se debe dar publicidad a la solicitud para corroborar si el titular de la marca inscrita ve su derecho realmente amenazado, que la

marca registrada BONITA no es notoria ni famosa, y que la empresa registrante no la solicitó para la clase 30.

**CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO.** El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) dispone:

*“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. (...)”*

A estos efectos, tenemos que hay identidad entre los signos, y aunque el apelante quiere hacer ver una diversa naturaleza entre los productos que se distinguen con la marca inscrita y los que se pretenden distinguir con la solicitada, lo cierto es que todos comparten la misma naturaleza, la de ser productos dedicados a la alimentación humana, y el hecho de que algunos de ellos sean procesados y otros no, o que en un supermercado se exhiban en diferentes pasillos, no excluye el hecho de que, ante la identidad entre signos y la similar naturaleza de productos, el consumidor promedio vaya a considerar que existe un origen empresarial común entre unos y otros, quedando así anulada la aptitud distintiva que frente a los derechos previos de terceros debe poseer el signo para poder ser inscrito.

Sobre los argumentos esgrimidos por el apelante, este Tribunal indica que si bien la calidad de notoria o famosa agrega una carga adicional de aptitud distintiva a la marca de que se trate, ésta no es una condición **sine qua non** para que se otorgue protección a las marcas

registradas, por lo tanto el solo registro es suficiente para denegar una solicitud confundible, protección que además se aclara en Costa Rica y de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Marcas es oficiosa, por lo tanto si para la Administración el signo es confundible es suficiente para motivar el rechazo, y no hay que pasar a la fase de publicidad hacia terceros para que sean éstos los que accionen en caso de considerar que su derecho se ve comprometido con el signo solicitado. Y el hecho de que la marca no se haya registrado en la clase 30 no obsta para que haya relación entre los productos, doctrina recogida en el párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Marcas, que indica:

*“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”.*

Según lo anteriormente considerado, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con base en lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en representación de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho



horas, treinta y tres minutos, veintiún segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**DESCRIPTOR:**

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca