



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0072-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca (Bimbo 5 Pan Pita Blanco) diseño (30)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7926)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 569-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veintitrés de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, mayor de edad, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-1161-0034, vecina de San José, ***Apoderada Especial de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas cincuenta y dos minutos veintiún segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira, Apoderada Especial de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



, en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: ***Pan tipo Pita.***

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas cincuenta y dos minutos veintiún segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***

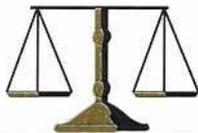
TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y dos minutos cuatro segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, la ***Licenciada Roxana María Cordero Pereira*** en la representación indicada, presentó ***Recurso de Apelación***, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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: , registro 73390, cuyo titular es **FICARIA, S.A.**, inscrito el 23 de octubre de 1990 y vence el 25 de octubre del 2020, en clase 30, para proteger y distinguir: “*Pan, productos de repostería y panadería*” (Folio 59 y 78).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial: PITA, registro 96461, cuyo titular es **FICARIA, S.A.**, inscrito el 26 de agosto de 1996, en clase 49, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas*” (Folio 61 y 80).

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 que el signo solicitado resulta inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, en razón de provocar riesgo de confusión al consumidor medio, más aun si los productos a proteger son de la misma naturaleza, mismos canales de distribución y comercialización en la misma clase 30 internacional, y un perjuicio para el titular del derecho marcario.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica: Que la conclusión del calificador carece de toda validez, pues la marca debe analizarse en su totalidad sin separar la parte gráfica de la denominativa, y mucho menos desmembrar el elemento denominativo con el propósito de encontrar similitudes únicamente, donde el análisis comparativo denominativo, fonético, gráfico e ideológico de los signos; cuyo resultado de haberse realizado juiciosamente, no



revelarían fundamento alguno que pueda justificar el rechazo de la inscripción presentada, y que la marca además está compuesta por el término BIMBO y no se puede dejar de lado en su análisis.

Que su signo se compone de varios elementos, entre los cuales está incorporado el signo denominativo "PITA" no se configura la similitud ideológica que arguye el registrador, toda vez que al utilizarse de manera conjunta con elementos que constituyen propiedad de su representada como lo es el denominativo "BIMBO" y la figura del osito blanco con sombrero de panadero, sinergia que conforma una marca poderosamente distintiva que cumple los requisitos legales establecidos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente *distintivo*, no puede generar *confusión* en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del *derecho de exclusiva* que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación*, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o



similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

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.***
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del



Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

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

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Signo |  | Pita |  |
| Registro | Inscrito | Inscrito | Solicitado |
| | 73390 | 96461 | ----- |
| Marca | de fábrica | Nombre Comercial | de fábrica y comercio |
| Protección y Distinción | Pan, productos de repostería y panadería | Establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas. | Pan tipo Pita |
| Clase | 30 | 49 | 30 |



| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <i>Titular</i> | FICARIA, S.A. | FICARIA, S.A. | Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado 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.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas



inscritas alrededor del solicitado como lo son marca de fábrica (registro 73390) y el nombre comercial PITA (registro 96461), cuyo titular en ambas es **FICARIA, S.A.**, todas estas marcas llevan dentro de sus denominaciones el término “**Pita**”. Siendo entonces que, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico y fonético, obsérvese que tanto el signo solicitado como los inscritos contienen la palabra **PITA** y además de que protegen productos relacionados que el consumidor va a encontrar en los mismos establecimientos comerciales, lo cual podría causar riesgo de confusión y de asociación empresarial, percibiendo el mercado el signo de una manera completa, destacándose el término **PITA**.

Desde el punto de vista fonético si bien es cierto el signo solicitado contiene otros términos como lo son: “**Pan**” que es un término o denominación genérica, mientras que la palabra “**Blanco**” carece de distintividad de por sí, al tratarse de un término descriptivo del tipo y clase de pan que protegen, y donde el motivo de su prohibición radica en impedir que una persona monopolice términos que son de uso corriente para designar o nombrar los productos, recordando que estas marcas confieren derechos exclusivos sobre su uso; todas aquellas marcas con denominaciones genéricas o descriptivas no están permitidas por ley, ya que constituyen una prohibición absoluta que el mismo Registro de la Propiedad Industrial puede denegar de oficio sin que ningún tercero lo solicite.

El término “**PITA**” es una palabra de uso común y por lo tanto no puede ser de apropiación exclusiva de un titular marcario, estamos tratando con un signo que establece en forma directa en la mente del consumidor la idea del producto que se busca proteger, por tanto no existe



distintividad por estar conformado por términos genéricos y carentes de los primordiales elementos que le tornen distinta, aun y cuando el termino figurativo **Bimbo 5** así como la clásica imagen del **osito Bimbo** son los elementos protegibles en la ecuación. El consumidor a la hora de referirse al producto lo va a relacionar con la palabra **PITA**, donde hay similitud desde el punto de vista ideológico o conceptual, ya que los signos enfrentados remiten a una misma idea, que es la denominación **PITA** o pan tipo pita, que es un pan plano blando, levemente fermentado, de harina de trigo, de consumo en el Mediterráneo oriental, especialmente en el Cercano Oriente, ocasionalmente cocido en las paredes del horno y que recuerda a la corteza de la pizza. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Pita>).

Ahora bien, según el anterior análisis de conjunto entre la parte denominativa y la figurativa, así como lo ventilado por el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se determinó y diferenció de los términos genéricos el figurativo **Bimbo 5** mismo que debe ser protegido, los términos genéricos Pan e Integral, mientras que la denominación **Pita** que en el caso de marras es el factor preponderante, se debe incluir en la protección que lanza el artículo 25 de la Ley de Marcas:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros [...]

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular, el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que



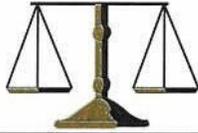
esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el artículo 25 supra de la Ley de Marcas, el llamado ***Derecho de exclusiva***, donde la denominación ***Pita*** está protegida por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, el titular **FICARIA, S.A.** tiene un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito, razón por la que no se realiza el análisis comparativo.

Este Tribunal no comparte los razonamientos que se utiliza el solicitante en sus agravios sobre que el distintivo solicitado y la marca Pita no son idénticos al grado de provocar confusión; se reitera el hecho que ya existe en el tráfico mercantil la marca registrada Pita, donde no existe la posibilidad de permitir la coexistencia de ambos signos por ser similares, incluyendo estar en la misma clase además de que sus productos a proteger son idénticos o relacionados, no pudiendo concebirse el Principio de Especialidad.



Aun y cuando el recurrente prueba que la marca mixta pudiera ser diferente por sus elementos figurativos ***Bimbo 5*** y la imagen del ***osito Bimbo*** que como ya se dijo son protegibles, esto no elimina el elemento preponderante que es ***Pita***; donde efectivamente existe similitud entre los signos solicitados e inscritos, mismos que son capaces de inducir a error a los consumidores, conforme la normativa marcaria.

Tampoco lleva razón el solicitante al manifestar que ***“El registro marcario no. 73390 es ilegal”***, por cuanto la ilegalidad o no del signo señalado por el interesado debe ajustarse a las normas del debido proceso, y esto en caso de que esta nulidad proceda. En un proceso de inscripción de marca como el tramitado, estos aspectos están vedados en calificarse ya que este estudio es sobre la marca inscrita, aun así, este Tribunal analizados los autos no encuentra



elemento alguno mediante el cual se identifique algún tipo de ilegalidad ni se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el dictado de la resolución venida en alzada se encuentra ajustada a derecho y al merito de los autos, por lo que las aseveraciones rendidas por parte de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. en este sentido es improcedente.

Por último, no es cierto que “[...] *la similitud simple no es razón suficiente para el rechazo [...]*”, el estudio del caso arrojó que la denominación PITA es igual a una marca de fábrica inscrita así como a un nombre comercial que distribuye productos idénticos, similares y relacionados, tal y como consta en folios 48 y 50 del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor, ya que éste podría asociar los servicios que distingue la marca solicitada con los productos que se venden en el establecimiento comercial, causándole una posible confusión y por ende una posición de gran desventaja, por ello no se trata de una simple similitud como quiere hacerle ver el recurrente. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **GRUPO BIMBO S.A.B. de CV** y la titular de las marcas inscritas **FICARIA S.A.** Razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser



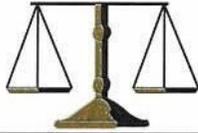
permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las quince horas cincuenta y dos minutos veintiún segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Roxana Cordero Pereira, Apoderada Especial de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: **Pan tipo Pita**. El Juez **Suárez Baltodano** salva su voto.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, en su condición de ***Apoderado Especial*** de ***Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y dos minutos veintiún segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la cual se ***confirma***, denegándose la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: ***Pan tipo Pita***. El Juez ***Suárez Baltodano*** salva su voto. Se da por agotada la vía administrativa. 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***.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55