



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0156-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca mixta “DONUTS (diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-11396)

Marcas y otros signos

VOTO N° 708-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **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 No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:22 horas del 19 de febrero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de noviembre del dos mil quince, la licenciada **Roxana Cordero Piedra**, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo **“DONUTS (diseño)”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “pan, pasteles, rosquillas, muffins, bagles, bollos, baguettes, pastelitos, galletas, nachos, tostadas, tortillas, productos de



confitería, dulces, chocolate, malvaviscos, gomitas, chicle y paletas de caramelo”, en clase 30 de la Clasificación de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:47:22 horas del 19 de febrero del 2016, dispuso en lo conducente “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como por razones extrínsecas, según artículo 8 incisos a) y b) de la ley citada-

TERCERO. La licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.AB. de C.V.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo del dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las 09:13:41 horas del 8 de marzo del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DD IP HOLDER LLC**, se encuentra inscrita la marca de servicios “**DUNKIN’ DONUTS (diseño)**”, registro número **68526**, vigente desde el 15 de enero de 1988, el cual protege y distingue, “servicios de restaurante y servicios de comidas para llevar”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 11 y 12, Expediente N° 2016-0156-TRA-PI, Legajo de Apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DD IP HOLDER LLC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio,



registro número **100909**, la cual protege y distingue, “doughnuts (donats), productos de repostería o panadería, café, té, y cacao”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 13 y 14, Expediente N° 2016-0156-TRA-PI, Legajo de Apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **INVERSIONES OLEAJES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra



inscrita la marca de servicios registro número **196575**, vigente desde el 20 de noviembre de 2009, el cual protege y distingue, “todo tipo de donas de todos los sabores”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 15 y 16, Expediente N° 2016-0156-TRA-PI, Legajo de Apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, porque resulta inadmisibles por razones extrínsecas e intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos c) y g), y artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 del Reglamento a la ley citada.

La representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: **1.-** No se puede fragmentar la marca y dar protección exclusiva a uno de los términos. (Ver folio 28. **2.-** La simple similitud no es razón para el rechazo, debe haber un riesgo inminente para el consumidor. **3.-** El cotejo marcario es incorrecto, no se siguen las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **4.-** Alega que frente a las marcas inscritas no hay confusión gráfica, ni fonética ni ideológica; dado que las otras marcas se acompañan de otro elemento que las hace inconfundibles con la solicitada. **5.-** Alega que para los productos solicitados la marca propuesta es distintiva

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo **“DONUTS (diseño)”**. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro



de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

En un primer escenario, desde el punto de vista intrínseco, tenemos que el inciso c) del artículo 7 referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”.
(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).

A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que: “La palabra “Mesa” no es registrable para mesas, pero sí lo es para heladeras”, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir.



De tal forma, y partiendo de lo indicado, considera este Tribunal que en el caso bajo estudio es de aplicación el inciso **c) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el signo solicitado por la empresa CRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., **donuts** diseño (mixta), se compone de una palabra y un diseño. La expresión donuts está en inglés que traducido al idioma español significa “**donas, rosquillas**”, y su diseño consiste en que la denominación está escrita en una tipografía especial, de color vino con colores amarillos. El distintivo a registrar es para distinguir, pan, pasteles, rosquillas, muffins, bagles, bollos, baguettes, pastelitos, galletas, nachos, tostadas, tortillas, productos de confitería, dulces, chocolate, malvaviscos, gomitas, chicle y paletas de caramelo, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, éste en su conjunto trasmite la idea de un producto, “donas (rosquillas)”, que es el nombre genérico del producto, y aunque sea limitado para este producto, al no estar acompañado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente, no es apto para individualizar o diferenciar ese producto en el mercado de otros idénticos o similares que comercializan los competidores, no siendo susceptible de registro de conformidad con el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, citada.

No obstante, lo anterior, tenemos que el signo propuesto pretende proteger otros productos distintos a donas (rosquillas), sea, pan, pasteles, muffins, bagles, bollos, baguettes, pastelitos, galletas, nachos, tostadas, tortillas, productos de confitería, dulces, chocolate, malvaviscos, gomitas, chicle y paletas de caramelo, por lo que el distintivo marcario a proteger frente a estos productos entra en contradicción, porque induce a engaño al consumidor medio, respecto a la naturaleza de los mismos, ya que de la información que le brinda el signo, puede pensar que lo que protege, son donas (rosquillas) De ahí, que sea aplicable el **inciso j) del numeral 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual impide la inscripción de un signo marcario cuando, “[...] Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...]”.

Respecto al engaño, el Tribunal de la Comunidad Andina, ha sostenido:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (**Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000**)”.

De acuerdo a lo expuesto, esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...]. El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de una información errónea. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación, el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto, o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso particular, el signo dentro de su denominación hace alusión a un producto: donas (rosquillas),



siendo que este distingue productos diversos, por lo que contraviene el párrafo final del artículo 7, citado.

En un segundo escenario, desde la perspectiva extrínseca y atendiendo al criterio que, indica el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinado en su conjunto la marca de servicios que se pretende registrar

donuts

(diseño) formada por **una palabra –donuts- (rosquilla, dona)**, y un diseño. A este signo, el Registro de la Propiedad Industrial le opuso de oficio, la marca de servicios “**DUNKIN’ DONUTS**”, registro número **68526**, la cual protege y distingue, “servicios de restaurante y servicios de comidas para llevar”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de

**DUNKIN’
DONUTS**

Niza, la marca de fábrica y comercio **diseño**, registro número **100909**, la cual protege y distingue, “doughnuts (donats), productos de repostería o panadería, café, té, y cacao”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica

**Donuts
Supreme**

diseño, registro número **196575**, la cual protege y distingue, “todo tipo de donas de todos los sabores”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, las dos primera propiedad de la empresa DD IP HOLDER LLC., la tercera propiedad de la empresa INVERSIONES OLEAJES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Del cotejo de los conjuntos marcarios, se denota que el término DONUTS del signo propuesto está contenido en las marcas inscritas con anterioridad, dándose entre estas una coincidencia **fonética y auditiva**, pues al pronunciarse suenan similar.

Desde el punto de vista **gráfico o visual**, podríamos decir que, si bien la marca solicitada utiliza



una tipografía y colores diferentes de las inscritas, este tiene en común el elemento DONUTS que sobresale en los signos registrados. Por lo que el consumidor creará que los signos inscritos con anterioridad, tienen una nueva presentación en el comercio. De esta forma provoca que el distintivo que se propone para registro tenga un riesgo de confusión importante de ser asociada a los signos inscritos.

Desde la perspectiva **ideológica o conceptual**, las marcas confrontadas transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto donas (rosquillas), ello, en virtud de la palabra DONUTS que comparten.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión y riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas cotejadas.

Lo anterior, aunado que el signo solicitado protege, pan, pasteles, rosquillas, muffins, bagles, bollos, baguettes, pastelitos, galletas, nachos, tostadas, tortillas, productos de confitería, dulces, chocolate, malvaviscos, gomitas, chicle y paletas de caramelo, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que son de la misma naturaleza y especie (alimentos), que los protegidos por la marca **DUNKIN` DONUTS (diseño)**, registro número **100909**, entre otros a saber, doughnuts (donats), productos de repostería o panadería, café, té y cacao, y la marca **DONUTS SUPREME (diseño)**, registro número **196575**, que distingue “todo tipo de donas de todos sabores”, ambos en la clase 30. De lo que se aprecia que los productos del signo solicitado y los inscritos son de una misma naturaleza y especie (alimentos), lo cual unido a la coincidencia gráfica, fonética e ideológica, impide la convivencia registral de los mismos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor. Es claro que la existencia de este riesgo conduce a la irreregistrabilidad de la marca, por lo que no podría autorizarse la inscripción solicitada por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8



incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento. De manera tal, que el agravio quinto, que presenta la recurrente: “para los productos solicitados la marca solicitada es distintiva”, no es admisible, por las razones mencionadas.

El apelante, en su agravio cuarto indica que la marca solicitada no genera confusión gráfica, fonética o ideológica con las inscritas, dado que estas se acompañan de otros elementos que las hace inconfundibles con la solicitada. Si bien las marcas inscritas dentro de su denominación cuentan con otros elementos, el mismo no es admisible, porque del cotejo efectuado se puede apreciar que el signo propuesto incluye en su denominación el elemento **DONUTS** de las marcas registradas con anterioridad, hecho que podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin inducir a riesgo de confusión y riesgo de asociación al público consumidor con respecto a las marcas inscritas.

En virtud de lo indicado, tampoco es admisible el segundo agravio, que plantea la recurrente, respecto a que la simple similitud no es razón para el rechazo, debe haber inminente riesgo, para el consumidor. Sobre este aspecto, cabe anotar, que cuando se trata de una simple similitud como lo manifiesta la apelante, el examen requiere de mayor precisión, con el objeto de llegar a determinar si en la comparación de los signos y los productos se presenta confusión.

En el presente caso, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial analizó los signos conforme lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinando de la visión en conjunto, que la solicitada comprende el término DONUTS de las marcas inscritas. Siendo que esa partícula que comparten (y se comporta como factor tópico o principal del signo), puede llevar a los consumidores a riesgo de confusión y riesgo de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que protegen, ya que la marca propuesta pretende proteger productos que son de una misma naturaleza y especie (alimentos) de los que amparan los

distintivos inscritos, tal y como se explicó líneas atrás.

Conforme lo indicado, el agravio primero, en cuanto que no se puede fragmentar la marca y dar protección exclusiva a uno de los términos, no es admisible, porque la Autoridad Registral, tal y como se desprende de la resolución final realizó el cotejo de los signos tomando en cuenta la totalidad del signo donde determinó que la marca a registrar contenía en su denominación el elemento DONUTS de los signos inscritos. Siendo dicho elemento, el que retiene el consumidor en su mente con mayor facilidad. Ello, no significa que el Registro este desmembrando el distintivo marcario como lo indica el apelante.

En cuanto al agravio tercero, sobre que el cotejo es incorrecto, no se siguen las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; no es admisible, porque del contenido de la resolución recurrida, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, hizo el examen comparativo aplicando las reglas del artículo señalado.

Por las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, concluye este Tribunal, que no es factible el registro de la marca de fábrica y de comercio solicitada

donuts

diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas y extrínsecas. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47: 22 horas del 19 de febrero del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

donuts

solicitada diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47: 22 horas del 19 de febrero del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada **donuts** diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCAS CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.59

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33