



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0146-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 10156-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 760-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, abogado, con cédula de identidad 1-531-965, vecino de San José, en representación de **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C. V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, siete minutos, treinta y tres segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2012, el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*DISEÑO TRIDIMENSIONAL*”, que se describe como “*cinco figuras delgadas de color café, enrolladas simulando la forma de un taco, dispuestas en diferentes posiciones, en la esquina superior derecha, la vista de la parte superior e inferior de dichas figuras*”, para proteger y distinguir en clase 30 de la Nomenclatura Internacional “*Frituras de maíz, frituras de harina de maíz*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos, treinta y tres segundos del quince de enero de dos mil trece, dispuso rechazar de plano la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante impugnó la resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

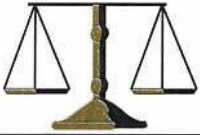
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción propuesta, al considerar que la marca solicitada infringe lo dispuesto los incisos a) y g), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizarla en su integridad resulta claro que ésta consiste en la representación gráfica de un taco, siendo que dicho signo carece de los suficientes elementos distintivos necesarios para tornarlo en inscribible, por cuanto es usual en el mercado de las frituras de maíz encontrar este tipo de

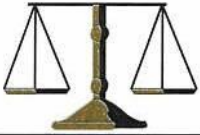


productos en la forma de taquitos, que es también -y ello es de amplio conocimiento de la mayoría de los consumidores- la forma usual y corriente de los tacos que se venden en los mismos comercios y que son frituras, la gran mayoría hechas de harina de maíz, normalmente rellenas de algún tipo de producto. De tal manera, determina el Registro a quo que el signo propuesto no es registrable porque no contiene los elementos distintivos necesarios que exige nuestro ordenamiento jurídico en relación con los productos que se desea distinguir en la Clase 30 solicitada.

Por su parte, inconforme el recurrente con lo resuelto, manifiesta en sus agravios que la marca se solicita para proteger *snacks*, lo que se conoce como botanas o chips para picar empacadas en bolsas cuya forma tridimensional no es ni usual ni habitual. Advierte que con dicha marca no se comercializarán tacos, sino frituras de maíz arrolladitas para picar. En este sentido, y para evitar cualquier tipo de confusión, solicita una limitación de los productos de manera tal que la lista de lo protegido es “*Frituras de maíz, frituras de harina de maíz saladas y empacadas tipo snacks*”. Agrega que ninguna otra empresa ha utilizado un diseño tridimensional igual, el cual tiene suficiente aptitud distintiva, ya que la forma usual de las frituras de maíz nunca ha sido arrollada y con el interior hueco, al contrario, generalmente son redondas o triangulares y planas. Aunado a ello, afirma que la marca propuesta ha sido calificada como distintiva en otros países, y por ello se ha aceptado su inscripción en la USTPO, Ecuador, Guatemala y Panamá.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 3 establece en forma expresa los signos que pueden constituir una marca, dentro de ellos “...*pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.*”

Sin embargo, este mismo cuerpo legal, en su artículo 7 inciso a) dispone como causal de inadmisibilidad de un registro, cuando el signo propuesto consista en “*La forma usual o*

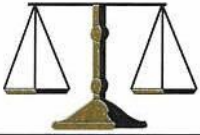


*corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.”. En este mismo sentido, el **inciso g)** de la misma norma dispone que para ser inscritos, *los signos marcarios deben contar con capacidad distintiva suficiente*, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.*

Para Carlos Cornejo la marca tridimensional es “...*aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado...*” [**La Marca Tridimensional**. Carlos A. Cornejo Guerrero. Consultado en (dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3257851.pdf)]

Apunta Cornejo que las condiciones de registrabilidad que debe cumplir una marca tridimensional son, que sea distintiva. Aclarando en este punto que hay 2 tipos de distintividad, la **distintividad intrínseca**, que se refiere a que la marca tridimensional debe consistir en una **forma no usual**, y la **distintividad extrínseca**, según la cual la marca tridimensional **no debe ser confundible con otros signos** registrados previamente. Agrega que la segunda condición de registrabilidad es que la marca tridimensional consista en una **forma no necesaria**, y la tercera condición de registrabilidad es que se trate de una **forma que no proporcione una ventaja funcional o técnica al producto**.

Respecto de la forma usual del producto, afirma Cornejo que “...*Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los*



productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva...”

En un sentido similar, lo refieren Eduardo Varela Pezzano y Adriana Durán Fernández, en su artículo “**Panorama jurisprudencial de marcas tridimensionales en la Comunidad Andina**” Consultado en la página (<https://medium.com/en-espanol-1/73e177bd2bc3>), indicando que en el análisis de registrabilidad de las marcas tridimensionales deben ser valorados los siguientes aspectos: **1)** Su distintividad, **2)** Que su forma no sea la usual del productos o del envase, **3)** Que su forma u otros elementos no den una ventaja funcional o técnica al producto, y **4)** Que no resulte confundible con otras marcas previamente registradas o solicitadas para registro.

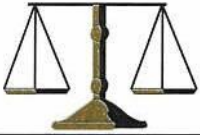
Advierten los autores que la causal de irregistrabilidad que más se aplica a los casos de marcas tridimensionales sin distintividad es la de la forma usual.

“...Para establecer cuándo una forma, una envoltura, o un empaque es usual, el INDECOPI explica que es procedente averiguar si en el mercado existen formas similares o sustancialmente iguales a la que constituye el signo solicitado. Ese fue el análisis que hizo para negar el registro de la forma de una perilla como marca tridimensional, en donde señaló que en el mercado existían “...perillas con la misma forma tridimensional solicitada (...) careciendo el signo solicitado de elementos que lo diferencien sustancialmente de ellas, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor. Por el contrario, éste verá el signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que ya se comercializan en el mercado” [Resolución No. 1058-2001/TPI-INDECOPI.]

En otro caso, el INDECOPI estimó que para determinar si una forma es usual no sólo hay que tener en cuenta el producto idéntico al que se refiere la marca sino también las formas de todos los productos que tengan conexión competitiva con el producto sobre el cual recae el signo.

(...)

Esta forma de realizar el análisis de registrabilidad de una marca tridimensional, frente a las formas usuales, es precisamente la que recomienda el Tribunal Andino de Justicia, órgano colegiado para el cual el diseño de la forma de un producto será registrable como marca si en



el mismo “...existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado” [Proceso 33-IP-2005.]

(...)

En conclusión, puede decirse que, en la Comunidad Andina, prima la tesis según la cual la forma usual de un signo solicitado a registro como marca tridimensional se verifica con la presencia abundante en el mercado de productos de otros competidores, que presenten la misma forma.

(...)

Este objetivo es más difícil de alcanzar para las formas de producto como marcas tridimensionales, pues su novedad y distintividad se analiza independientemente del etiquetado, colores o dibujos que la complementan, basándose únicamente en la forma del producto expresada en sus tres dimensiones y comparada en el mercado frente a las demás formas utilizadas por los competidores para ofrecer productos de la misma naturaleza...”

[Panorama jurisprudencial de marcas tridimensionales en la Comunidad Andina por Eduardo Varela Pezzano y Adriana Durán Fernández. Consultado en la página (<https://medium.com/en-espanol-1/73e177bd2bc3>)]

A mayor abundamiento, y en este mismo sentido ya este Tribunal Registral se pronunció en el Voto No. 810-2011 del once de noviembre del año dos mil once, indicando:

“...La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. La marca tridimensional puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos a distinguir, de ahí que para acceder al Registro de marcas debe poseer algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir la forma del producto del de otras empresas que comercializan el mismo producto y



que tiene una forma similar a la solicitada. Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto que pretende distinguir. La exclusión se justifica en la idea de que, de admitirse el registro como marca de una forma usual, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, ya que el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre una forma usual a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular...” (Voto N° 810-2011.Tribunal Registral Administrativo a las 10:15 horas del 11 de noviembre de 2011).

CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el diseño tridimensional propuesto como signo marcario, es la forma usual o corriente de un taquito, que constituye en forma directa la representación de los productos que pretende proteger y distinguir, a saber, frituras de maíz o de harina de maíz, en razón de lo cual carece de la distintividad necesaria para constituir un registro marcario.

El apelante indica que la marca se solicita para proteger *snacks* y no *tacos*, es decir botanas o chips para picar empacadas en bolsas, cuya forma tridimensional no es ni usual ni habitual en este tipo de producto, solicitando a su vez una limitación de su objeto de protección a “*Frituras de maíz, frituras de harina de maíz saladas y empacadas tipo snacks*”.

No obstante, de acuerdo con la doctrina y antecedentes de este Tribunal citados en el Considerando anterior, es claro que la forma utilizada en el diseño tridimensional propuesto, y así lo expresa el propio solicitante, es la forma de un *taquito*, que si bien es cierto, o al menos no consta dentro de este expediente algún elemento probatorio que lo contradiga, no ha sido inscrito como marca a nombre de algún otro titular, dicha forma ha sido utilizada en nuestro país; y en otros países del área, desde hace muchos años para comercializar *tacos*, que son



frituras de maíz, definidos en la 22va Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua como *“Tortilla de maíz enrollada con algún alimento dentro”*.

Por lo expuesto, resulta conveniente en este punto, realizar el análisis del signo propuesto desde la perspectiva que recomienda el INDECOPI, es decir examinando si en el mercado existen formas similares o sustancialmente iguales a la que constituye el signo solicitado y si éste carece de elementos que lo diferencien de ellas, al grado de que logren orientar al público consumidor en su decisión de consumo. Esto es, verificar si el signo es distintivo porque en él se han incluido *“...elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado...”*

Es desde ese punto de vista, que una vez analizada la marca tridimensional propuesta por Grupo Bimbo S.A.B. de C. V., concluye este Órgano de Alzada que, de admitir el registro solicitado, se estaría otorgando a esa empresa el derecho de exclusiva de todas las frituras de maíz con forma de taco, con lo cual se impediría a otros agentes del comercio utilizarla en cualquier tipo de frituras de maíz, incluyendo tacos, respecto de las cuales hay lo que Carlos Cornejo Guerrero conceptualiza como *“conexión competitiva”* y que incluso han sido producidos y puestos en el mercado desde mucho tiempo antes.

Respecto de la solicitud que hace la parte recurrente, en sentido de limitar los productos, coincide este Tribunal con la afirmación hecha por el Registro a quo, que la misma no es de recibo porque no se trata de una limitación sino más bien de una ampliación, aunado a que no se canceló la tasa correspondiente.

Por último, afirma el recurrente que la marca propuesta se encuentra inscrita en otros países, tales como la USTPO, Ecuador, Guatemala y Panamá. Sin embargo, debe recordar el apelante que en el análisis de registrabilidad de los signos marcarios, no pueden considerarse como



antecedentes para aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por la autoridad de ese Estado para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Dado que “...*Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...*” (Voto No. 191-2009 de las 10 horas del 02 de marzo de 2009)

Así las cosas, una vez analizados los agravios expuestos por la parte apelante, considera este Tribunal que los mismo no son de recibo, por cuanto el diseño tridimensional propuesto carece de la distintividad suficiente para distinguir su objeto de protección de otros similares que ya se encuentran en el mercado y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos, treinta y tres segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

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 mayo 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 el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos, treinta y tres segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma y en consecuencia se deniega el registro del signo que solicita **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**. 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.-**

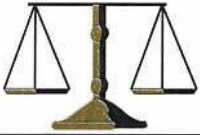
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Luis Gustavo Alvares Ramírez



DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55