

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0224-TRA-PI



Oposición a solicitud marca de fábrica “

**ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.,** Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-0646)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

### ***VOTO N° 0638-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.***

Visto el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Chaves Corrales, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 4-130-258, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave, P.O. Box 0816-01182, Panamá 5, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 21 de febrero de 2017.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2016, el licenciado Aaron Montero Sequeira, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “**TAQUERITOS EXTREMOS**” (DISEÑO), en clase 30 internacional, para proteger:


“café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la licenciada Roxana Cordero Pereira, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1161-0034, apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V**, alegando motivos extrínsecos. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 14:24:56 horas del 21 de febrero de 2017, resuelve: “(...) *I. Se declara con lugar la oposición planteada por **ROXANA CORDERO PEREIRA** , quien actúa como apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V** contra la*



*solicitud de inscripción de la marca “**” en clase 30 internacional, solicitada por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, actuando como apoderado especial de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC** , la cual se deniega. *ii. Se tiene por demostrada la notoriedad de la marca **TAKIS** de la empresa oponente **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V**. *ii Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca **TAKIS** de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V** (...)”***

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Pedro Chaves Corrales, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa. **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, interpone el 14 de marzo de 2017 el recurso de apelación, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10: 39:17 horas del 3 de abril de 2017, realizó la corrección de error material contenida en el Por Tanto de la resolución recurrida siendo lo correcto lo siguiente: “... *Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca TAKIS de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V y resolvió “(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada ...”.*

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TAQUERITOS EXTREMOS”, (Diseño)”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, al determinar que el signo marcario propuesto es engañoso al señalar que la marca solicitada contiene el diseño de tres tacos entre otros elementos figurativos y denominativos, sin embargo consideró que la lista de productos contiene diversos productos de la clase 30 tales como “café, cacao, azúcar, arroz, productos que no tienen relación alguna con el producto de tacos que se presenta en el diseño, por lo que al incluirse en la lista de productos solicitada, podría generar error en el consumidor, quien al ver el diseño de unos tacos, creerá que va a adquirir este producto, cuando en realidad no necesariamente será así, incurriendo el signo marcario en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, dentro de su escrito de agravios manifestó como primer agravio que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial es contradictoria ya que en su por tanto indica primero que se tiene por acreditada la notoriedad de la marca TAKIS de la empresa oponente GRUPO BIMBO S.A.B y de seguido no tiene por acreditada dicha notoriedad contradiciéndose en sus argumentos. 2.- Señala que en cuanto a la notoriedad de la marca de la empresa oponente GRUPO BIMBO S.A.B, que el signo no cuenta con los requisitos para calificarse como notoria en Costa Rica, ya que en aplicación del principio de territorialidad que si bien es cierto la marca TAKIS ha sido comercializada y reconocida como notoria en otros países, esto no quiere decir que aplique para nuestro país. 3.- Argumenta que la marca de su representada fue registrada el 12 de enero de 2015, y que el oponente fundamenta su recurso en un registro posterior, por lo que no tiene un derecho previo sobre el derecho marcario de su representada la cual a la fecha de registro de TAKIS, ya contaba con la marca inscrita y aceptada por el Registro desde nueve meses antes que el registro base de la oposición. 4-Continúa manifestando que en cuanto a la prueba aportada por la empresa oponente, respecto a la declaratoria de fama de marca tridimensional en México, en la cual tratan de hacer constar que su producto y marca tridimensional en forma de taco son utilizadas por Grupo Bimbo, que dicha declaratoria no es vinculante en nuestro país por el principio de territorialidad y la falta de notoriedad en nuestro país. 5.- Manifiesta que respecto a procesos similares que han sido resueltos regionalmente en cuanto a oposiciones contra la solicitud de marca de su representada, cita como ejemplo, la resolución por parte del Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador, en la cual se presentó un caso similar siendo la oponente la empresa GRUPO BIMBO S.A DE C.V., indicando que los signos en contienda TAQUERITOS EXTREMOS, no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica que pueda provocar confusión en los consumidores. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto.

**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)* j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...*”.

De la normativa transcrita, se infiere que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

*“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede*

*realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./*

*Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. [Voto No. 198 -2011]*

Asimismo, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmo:

*“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**) ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues 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 actos de competencia desleal. 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.**) ... La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”.*

Así las cosas, y para el caso que nos ocupa se desprende que el signo propuesto por la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en clase 30 internacional, la cual pretende la protección de: “café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y

*preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo* ”no es susceptible de inscripción registral, ya que no cuenta con la aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca en relación con los productos solicitados.

La marca solicitada se rechaza y así lo confirma este Tribunal única y exclusivamente por razones **INTRÍNSECAS**, sea porque no existe una relación entre la denominación solicitada y los productos que se pretenden proteger. Si bien el Registro en un primer análisis consideró que el signo propuesto superó las prohibiciones de los artículos 7 y 8 y ordenó la publicación del edicto, ante la oposición presentada y específicamente el alegato de la parte oponente que indica, que la marca adolece de problemas intrínsecos al ser engañosa en virtud de los productos que protege, y bajo un mejor análisis observó que efectivamente lleva razón la opositora y rechaza la solicitud propuesta fundamentada en el artículo 7 inciso j).

Bajo ese conocimiento, el signo solicitado **TAQUERITOS EXTREMOS (DISEÑO)** no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca para los productos solicitados. Tal como se indicó, el signo es engañoso contraviniendo el artículo 7 inciso j), ya que lo que se solicita proteger en clase 30 es: “café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” y la marca se compone de elementos denominativos y figurativos que no tienen relación con los productos que se pretenden distinguir.

Al efecto: “**TAQUERITOS extremos**” y los elementos figurativos lo conforman: tres trozos de queso, tres tacos y algunos otros elementos. Ante ello, el problema surge con esos elementos figurativos en relación a los productos a proteger, ya que todos se encuentran dentro del sector de los alimentos, y al ser elegidos, se podría generar engaño o confusión al consumidor, ya que estarán a la vista unos productos alimenticios que no corresponden a su denominación marcaria. De tal forma que el consumidor creyendo escoger tacos, resulta ser que es confitería. Es ahí donde se consume el

engaño de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La denominación escogida, sea solo denominativa, figurativa o mixta, debe distinguir los productos que protege, salvo que sean signos de fantasía o arbitrarios, que no es el caso que se analiza. Si bien **TAQUERITOS** en principio no tiene traducción, por lo que podría ser un término de fantasía, la parte figurativa o gráfica es contundente y lo que refleja es que esa marca protege tacos y de ninguna manera café, té y demás productos de la clase 30. Por eso debe ser confirmada la resolución que viene en apelación. No es posible que la Administración Registral permita que estén dentro del tráfico mercantil, marcas que no vienen a distinguir el producto o servicio que protegen en contra de la buena fe del consumidor a quien se debe proteger, conforme así lo establece el artículo 1 de la Ley de Marcas citada.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la compañía apelante que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial es contradictoria ya que en su **POR TANTO** indica primero que se tiene por acreditada la notoriedad de la marca **TAKIS** de la empresa oponente **GRUPO BIMBO S.A.B** y de seguido no tiene por acreditada dicha notoriedad contradiciéndose en sus argumentos. Al respecto se debe indicar que mediante resolución de las 10:39:17 horas del 3 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial realizó la corrección del error material contenida en la parte dispositiva de la resolución, teniéndose por acreditada la notoriedad de la marca **TAKIS** (Diseño).

En cuanto al segundo agravio, relativo a la notoriedad de la marca de la empresa oponente **GRUPO BIMBO S.A.B**, indicando que el signo no cuenta con los requisitos para calificarse como notoria en Costa Rica, este no es un hecho relevante para la resolución de este proceso, sin embargo es menester indicar que la declaratoria de notoriedad admitida por el Registro de la Propiedad Industrial consta en la resolución 2151/2010 (g-3) 19901 Registro 003464, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 16 de marzo de 2012, y que al ser parte Costa Rica del Convenio de París debe cumplir con las regulaciones que ahí se establecen, por lo que existe una obligación de respetar la notoriedad de una marca declarada por parte de uno de sus miembros tal y como lo establece el artículo 6 bis de dicho Convenio.



Respecto al agravio de que la marca de su representada fue registrada el 12 de enero de 2015, y que el oponente fundamenta su recurso en un registro posterior, por lo que no tiene un derecho previo sobre el derecho marcario, se debe indicar que, respecto a la existencia de una marca anterior inscrita a favor de la apelante, ese signo marcario no es objeto de discusión en este proceso, además, dicho signo sufrió y superó en su oportunidad la calificación en cuanto a las formalidades intrínsecas y extrínsecas y por esa razón se inscribió. Pero debe tener muy claro el apelante que se trata de solicitudes diferentes. Además, no es por razones extrínsecas que se está declarando sin lugar la solicitud de inscripción. Todo el análisis que se ha esbozado en esta resolución es por motivos INTRINSECOS, sea por problemas existentes entre la marca propuesta y los productos a proteger.

En razón de lo anterior se rechazan los agravios expuestos por el apelante y se CONFIRMA la resolución recurrida, no por razones extrínsecas, ni por tratarse de una marca notoria, sino por motivos intrínsecos regulados en el artículo 7 inciso j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones dadas, la mayoría de este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Pedro Chaves Corrales, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 21 de febrero de 2017, 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, Ley No. 8039 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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la mayoría de este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado Pedro Chaves Corrales, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 21 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, denegándose la solicitud de inscripción del signo **TAQUERITOS EXTREMOS (DISEÑO)** . El Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Con independencia del cotejo que lleva a cabo el registro donde considera que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos cotejados; lo cierto es que rechaza finalmente la marca

por razones intrínsecas, las cuales no fueron advertidas en calificación del artículo 14 de la Ley de marcas, y en consecuencia no se da en este asunto el debido proceso ahí regulado:

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los **artículos 7 y 8** de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y **dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste.** Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. **(lo resaltado no es del original)**

Si bien es cierto se discutió el punto de la condición engañosa de la marca dentro de la oposición y la defensa de la oposición, tal controversia no devino de la manifestación directa de la calificación del registrador sino de la contraparte oponente; no es sino hasta que se da la resolución final en que se manifiesta el registro del rechazo por razones intrínsecas.

Por lo anterior, debe declararse con lugar el presente recurso de apelación, anulándose la resolución del aquo, por faltas al debido proceso, y devolverse el expediente para que sean repuestos los actos omitidos; concretamente desde la prevención del artículo 14, donde se incorporen todas las objeciones tanto intrínsecas como extrínsecas a la solicitud planteada. Es todo.

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.**