

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0452-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca mixta de fábrica y servicios

(LA RICURA) (30 Y 35)

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-4027)



VOTO 0735-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del trece de diciembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad 1-1161-034, vecina de San José, apoderada especial de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:25:41 horas del 24 de agosto del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En fecha 10 de mayo del 2018, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de GRUPO BIMBO S.A.B.

de C.V., solicitó el registro de la marca mixta de fábrica y servicios  para distinguir y proteger en las siguientes clases:

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

-
- **Clase 30: Arepas, tortillas, pan, pasteles y galletas**
 - **Clase 35: Servicios de comercialización de arepas, tortillas, pan, pasteles y galletas**

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución de las 10:25:41 horas del 24 de agosto del 2018, lo siguiente en lo conducente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**” Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de setiembre del 2018, la licenciada Roxana Cordero Pereira representante de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, donde manifestó, al igual que en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, como agravios los siguientes: Que “La Ricura” es un término evocativo y no descriptivo, donde el solicitante se valió de la audacia que le permite la creatividad razonable para idear un signo distintivo que brinde una idea del producto que pretende proteger sin caer en la descripción , ni en un abuso de la creatividad. Que debe de realizarse un análisis global de la marca. Determinar que la parte denominativa de la marca es lo que queda en la mente del consumidor, resulta en una apreciación errónea y meramente subjetiva del calificador, lo cual no logra fundamentar desde ningún punto de vista. Que es indiscutible que el examinador rechace la marca de nuestra representada Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. siendo está reconocida como una empresa de gran trayectoria y por la calidad de sus productos tanto a nivel nacional como internacional. Que el signo solicitado no lleva a engaño o error al consumidor en cuanto a la distintividad de la marca, pues cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permite identificarla de manera inequívoca.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma que se resuelve este caso no se consideran hechos de esta naturaleza.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador, ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, cuando se trata de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con referencia a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, por encontrarse en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...”

- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. ...
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
...”***

En este sentido, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea ***descriptivo o calificativo*** de las características de ese producto o servicio. Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es:

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo...”. (Voto 93-2005 de las 10:45 horas del 6 de mayo del 2005).

Por otra parte, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, o resulte ser engañoso.



Ahora bien, cabe señalar que el signo **LaRicura**, en clases 30 y 35 de la nomenclatura internacional, fue denegado al determinarse que contraviene el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que la denominación le proporciona una característica a los productos que se desea proteger y con ello se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.



Obsérvese que la marca propuesta **LaRicura** respecto de los productos que desea proteger y distinguir nos refiere de manera directa al concepto “**RICURA**” que significa según la Real Academia Española: “**1. F. Cualidad de rico (muy bueno). 2. F. coloq. Cualidad de rico (sabroso)**” (<https://dle.rae.es/?id=WSfQUbF>). **RICURA** como elemento preponderante del signo (sobre el diseño o grafico de la figura redonda que muestra una lengua roja) además de ser una palabra de uso común en el entorno de los productos que se desean distinguir y proteger, y de lo cual no es apropiable a nivel registral.

Nótese que el termino y el diseño que compone la marca propuesta, analizándola globalmente o en conjunto, tiene un significado propio, donde el consumidor promedio al visualizar el signo en el mercado, de inmediato lo asociará directamente con productos alimenticios que además, le carga una característica propia a los productos y que dependerá del gusto de cada individuo; pues el signo propuesto envía un mensaje directo en la mente del consumidor con respecto a los productos que se pretenden comercializar y de esa misma manera será percibido, por lo que eventualmente asumirá que el producto tiene esa calidad o característica.

La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no describirlos y mucho menos apropiarse de un signo ya inscrito o engañar al consumidor, ofreciendo una denominación, que de modo alguno, representa el producto que ofrece.

Una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. Al no ser distintivos en sí mismos, los

términos descriptivos no pueden ser protegidos como marcas. A pesar que **LaRicura** es una marca mixta, con grafía especial, color y el elemento figurativo de un muñeco (que con la

lengua afuera hace un gesto de antojo); lo cierto es que el factor tópico es la denominación “**LA RICURA**” como sinónimo de gustoso, sabroso y que aún mas es enfatizada por la parte figurativa, que no le otorga una diferenciación o individualización en el mercado. La imagen no llega a ser tan característica o determinante, sobre la fuerza expresiva de las palabras que la conforman.

Nótese que la parte figurativa podría considerarse evocativa por sí sola, pero en un análisis global de la marca, acentúa la idea de sabroso de la parte denominativa la cual no puede ser considerada evocativa para los productos y servicios solicitados, sino descriptiva de una característica, y en este caso, todos los elementos de la marca se centran en destacar la parte descriptiva sin agregar distintividad. De esta manera se denota, que el signo cuyo registro se solicita, tanto su parte denominativa como figurativa, aluden a una característica de estos, lo que califica al producto a proteger, cuestión que marcaríamente es prohibida, por el artículo 7 incisos d) antes trascrito.

En sus agravios, la recurrente no lleva razón al decir que “**LA RICURA ES UN TERMINO EVOCATIVO**” pues la marca emite un mensaje directo respecto del producto, otorgándole esa característica particular, atribuyéndole una cualidad que, relacionadas con el producto a proteger y distinguir, lo hace descriptivo en las clases 30 y 35 de la nomenclatura internacional.

Recordemos que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, al respecto, que:

“... Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o calidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio...”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial 291, de 31 de setiembre de 1997, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto le atribuye de manera directa –al ser productos de clase 30- características o cualidades del producto, sean ricos, deliciosos, sabrosos, de excelente sabor. El signo será percibido o asociado un rico producto, sea el que fuere; circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por último, respecto del alegado reconocimiento de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. por su gran trayectoria y calidad de sus productos, tanto a nivel nacional como internacional, como motivo para no rechazar la solicitud de marca; se aclara que la posición de la empresa solicitante en el mercado, es un factor a tomar en cuenta concretamente cuando se quiere adherir al signo ese good will de manera expresa, o cuando sea necesario demostrar notoriedad o un uso anterior de un signo, en los casos y mediante la prueba que sea necesaria; pero no procede bajo ningún concepto, que un solicitante pretenda oponer su posición económica per se en el mercado, su fuerza de ventas y fama de manera tácita o sobreentendida por el calificador de cualquier instancia, como un factor distintivo subyacente en un signo que, igual, no cumpla con los requisitos marcarios o viole – como en ese caso- las prohibiciones del artículo 7 la Ley de marcas, específicamente los incisos d) y g) los cuales son de aplicación a todos los solicitantes: posicionados en el mercado, o no.

Por las razones expuestas, este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en contra de la resolución de las 10:25:41 horas del 24 de agosto del 2018.

TERCERO. 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 marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:25:41 horas del 24 de agosto del 2018, la cual *se confirma*. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora