



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0115-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8702-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 548-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del dieciséis de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, mayor de edad, soltera, Abogada, cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de octubre del 2014 a las 11:14:12 horas, la Licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, presentó la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ” para proteger y distinguir: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, en clase 29 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:22:21 horas del 15 de octubre de 2014 el Registro de la Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para el registro del signo:

*“El signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; esto por cuanto la marca es , y como el signo debe de analizarse como un todo, al ver el diseño aportado puede apreciarse fácilmente HOTS NUTS (NUECES CALIENTES) que además vienen acompañados de la palabra fuego y de la figura de un limón, por lo cual, dichas palabras podrían darle una idea errónea al consumidor medio ya que dentro de los productos que se pretenden proteger no se señala nueces a base de chile y de limón, situación que ocasiona que no exista relación alguna entre la marca a registrar y los productos que se desean proteger, es por lo anterior, 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, **el registro solo será acordado para este producto**; esto de acuerdo al párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas y otros signos En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo sétimo literales j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de diciembre de 2014 a las 10:56:59 horas el apoderado de la empresa solicitante se refirió a las objeciones de fondo así: se limitan los productos a **cacahuates procesados**, en clase 29 internacional; falta de fundamentación del acto administrativo, ya que se puede constatar que lo único que hace el registrador es decir que la marca no tiene actitud distintiva, teniendo como referencia única y exclusivamente el fraccionamiento de la marca solicitada; situación



que a la luz del principio del análisis global de marca resulta totalmente inadmisibile.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...]* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2015, la licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 19 de mayo de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la característica de los productos, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Que la solicitud fue presentada para proteger Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevo; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, en clase 29 internacional. Que aún y con la limitación, el signo mantiene el engaño en relación a dicho producto [cacahuete procesado]. En primer lugar, porque cacahuates procesados es sinónimo de maní, y siendo que el signo clara y predominante indica HOT-NUTS [nueces calientes] el apoderado pretende proteger ahora maní y no nueces tal y como se indica en el signo, provocando un engaño al consumidor evidente al momento de elegir el producto, quien asumirá que va a comprar nueces cuando en realidad es maní o cacahuates. En segundo lugar, es importante acotar que el término HOT utilizado en alimentos o comidas es para informarle al consumidor que el producto puede ser CALIENTE o PICANTE. Ésta percepción en relación al diseño contemplado en el signo solicitado [unas llamas de fuego en el fondo y fuego alrededor de las nueces] podrían darle la misma idea al consumidor.

De tal manera que, el signo solicitado es engañoso en relación a los productos que pretende proteger, aún siendo limitado a cacahuates procesados.

Indica el apelante en sus agravios: La palabra **NUTS** traducida al idioma español no es **NUECES**, ya que **NUTS** según el diccionario de **Oxford** se traduce como “fruto seco”, por lo que no provoca engaño al consumidor ya que los cacahuates son semillas comestibles que forman parte de los frutos frescos. La limitación de la lista de productos elimina la inadmisibilidad por razones intrínsecas, se crea una relación directa entre la marca a registrar y el producto que se desea proteger. Se garantiza el principio de veracidad de la marca, no existen elementos de riesgo en el signo solicitado para provocar confusión al consumidor. El signo no es descriptivo tiene un carácter evocativo y goza de distintividad.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:

La composición o naturaleza del producto o servicio;

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (el subrayado es nuestro).*



Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que *entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Cacahuates procesados clase 29.

El signo solicitado contiene el término **HOT- NUTS** en su conformación, el consumidor medio costarricense puede entender el significado de la palabra NUTS como nuez, el inglés de enseñanza obligatoria en secundaria indica que la mayoría de personas pueden entender ese término como nuez-caliente o nuez-picante, independientemente el centro de atención se dirige a la palabra NUTS [NUEZ], dentro del conjunto marcario.

Inicialmente la solicitud fue presentada para proteger Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevo; leche y productos lácteos; aceites y



grasas comestibles, en clase 29 internacional; razón por la cual al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas, el impugnante solicitó la limitación para cacahuates procesados en la clase 29 y el Registro aceptó dicha limitación.

A pesar de la limitación realizada, el signo mantiene el engaño en relación al producto distinguido [cacahuates procesados]; ya que el producto distinguido es sinónimo de maní, y siendo que el signo clara y predominante indica HOT-NUTS [nueces-calientes/nueces-picantes] el apoderado pretende proteger ahora maní [cacahuates] y no nueces tal y como se indica en el diseño presentado como marca, provocando un engaño al consumidor evidente al momento de elegir el producto, quien asumirá que va a comprar nueces cuando en realidad es maní o cacahuates.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, 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 solicitante en ninguno de sus alegatos logra eliminar el carácter engañoso del signo ya que mantiene el término **NUTS**, al respecto indica el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas: *“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, el registro solo será acordado para este producto o servicio”*. El signo solicitado expresa que los productos son **NUECES** y no maní o cacahuates.



Por lo antes expuesto concluye este tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicitada para productos de la clase 29 [cacaahuates procesados] contraviene el párrafo final y el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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**, su condición de apoderada 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 once horas con tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que rechaza la marca solicitada, **la que en este acto 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33