



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0129-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. 8701-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 593-2015


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinticinco 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 catorce horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis 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 11:13:40 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. 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.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:24:04 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 unos chips que además vienen acompañados de la palabra chips, sabor a fuego y además de figuras de limones, por lo cual, dichos dibujos podrían darle una idea errónea al consumidor medio ya que dentro de los productos que se pretenden proteger no se señala chips a base de chile y de limón, situación que ocasiona que no exista relación alguna entre el diseño aportado 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 irreregistrable al transgredir el artículo séptimo literales j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis 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 parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 internacional, siendo procedente únicamente para papas fritas en clase 29 internacional. [...]**”.

CUARTO. 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 25 de mayo de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 la Juez Ortiz Mora, 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 el signo es distintivo, y elimina el engaño en relación a los productos limitados en clase 29 internacional, más no así para los productos en clase 30 internacional, precisamente porque el signo indica al consumidor que el producto a proteger son papas fritas y no alimentos a base de maíz o extruidos de maíz.

Indica el apelante en sus agravios: la palabra CHIPS no solo tiene como único significado “papas tostadas o fritas”; también se traduce como una rebanada delgada de comida hecha quebradizo al ser frito, o seca por lo general se come como aperitivo. Por lo anterior la marca B BARCEL CHIPS FUEGO DISEÑO, no provoca engaño en relación a los productos protegidos en clase 29 y 30 internacionales. El sabor de los productos es de chile y limón, el empaque refleja esto en los limones y las llamas de fuego por lo tanto no es engañoso ya que los elementos del empaque logran tener una relación directa con los componentes utilizados para la elaboración del producto. La limitación de la clase 29 a papas fritas y en clase 30 a alimentos a base de maíz y extruidos de maíz, elimina cualquier posibilidad de engaño al consumidor, se crea una relación directa entre el diseño de la marca a registrar y los productos que se desean proteger, permitiendo con esto que la marca no sea engañosa. Se garantiza el principio de veracidad de la marca ya que no se hizo reserva del término EL ARTE DE HACER PAPAS, con el fin de evitar cualquier tipo de confusión con respecto a los productos que se pretende proteger en clase 30.

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:



Papas fritas clase 29 y **alimentos a base de maíz y extruidos de maíz** en clase 30.

El signo solicitado contiene el término **EL ARTE DE HACER PAPAS acompañado de la figura de una olla con papas** en su conformación, para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los productos distinguidos por la marca son papas, sobre todo que la figura del producto se asimila a papas, esto entra en total contradicción con los productos de la clase 30, alimentos a base de maíz y extruidos de maíz.

El hecho que el apelante no haga reserva del término **EL ARTE DE HACER PAPAS**, no exime la posibilidad de error que resulta de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos a los que pretende aplicarse, ya que la compra por parte del consumidor puede ser dirigida por la frase citada, y adquiera un producto que se ofrece en el empaque como papas, y resulte sorprendido con productos a base de maíz y extrudidos de maíz.

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 la frase **EL ARTE DE HACER PAPAS**, 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 papas y no productos de la clase 30 relacionados con maíz.

Por lo antes expuesto concluye este tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicita para productos de la clase 29 es distintiva [papas fritas], en cuanto a los productos de la clase 30 [alimentos a base de maíz y extruidos de maíz], contraviene 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**, mayor de edad, en



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 catorce horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, **la que en este acto se confirma**, concediéndose la marca para los productos de la clase 29 y rechazándose para los productos de la clase 30. 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