RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2020-0503-TRA-PI
SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO "TAKIS HOT NUTS"
GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 3946-2020)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0017-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con doce minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, apoderada especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., organizada y existente según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma N°1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:56 horas del 22 de setiembre del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. presentó el 3 de junio de 2020 solicitud de inscripción como marca de fábrica del signo **TAKIS HOT NUTS**, para distinguir en clase 29 "*Cacahuates*".

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción solicitada indicando que el signo propuesto está formado por términos engañosos en relación con la naturaleza del producto que solicita proteger.

Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación, y en escrito presentado ante este Tribunal manifestó en sus agravios: **1.** La marca TAKIS HOT NUTS es evocativa y no descriptiva. Está compuesta por una palabra de fantasía que ya es una marca del solicitante (TAKIS) y dos palabras evocativas. El signo busca dar una idea del tipo de producto que desea distinguir, no le está dando al consumidor el producto exacto, sino una sugerencia de lo que este puede ser. **2.** El examinador se centra en la traducción de "HOT NUTS", dejando de lado la palabra TAKIS, los términos HOT NUTS pueden ser traducidos al español como "nueces calientes", el producto que desea proteger nuestra representada son específicamente *cacahuates*, que entran dentro del grupo de los que se consideran nueces. Los cacahuates (maní) están asociados a las nueces, semillas, frutos secos, el consumidor promedio los considera en estos grupos, por esta razón la objeción del examinador al indicar que el producto es una legumbre no tiene lógica. **3.** El fraccionar los elementos que componen la marca contradice el principio de análisis global. La distintividad deviene de la sinergia de todos los elementos que componen una marca y no de sus elementos por separado, por lo que 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. **4.** Se hace una incorrecta traducción del término "NUTS" al

referirse como "nueces" cuando en realidad en términos generales significa "semillas". Los términos "HOT NUTS" pueden ser traducidos al español como "semillas calientes", el producto que se desea proteger son cacahuates, que entran dentro del grupo alimenticio de semillas (maní). No es posible que por una traducción de Google, limitada y no exhaustiva, el calificador fundamente el rechazo de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente.

La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, es decir, por la relación existente entre la marca y los productos y/o servicios a distinguir. Para el caso que nos ocupa, se transcribe el inciso j):

> Artículo 7: **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…

El Registro de la Propiedad Intelectual se opone a la inscripción al estimar que contraviene lo dispuesto por el inciso trascrito.

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto que se pretende distinguir, en este caso *cacahuates*. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece en cuanto a los signos engañosos:

> El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error…

No concuerda este Tribunal con el criterio y argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo solicitado **TAKIS HOT NUTS** transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas. Tal y como argumenta la abogada Cordero Pereira en sus agravios, la idea de que el cacahuate es una legumbre no es compatible con el hecho de que las marcas se analizan tal y como las percibe el consumidor, y éste no hace una diferenciación entre nuez y legumbre, cuando el cacahuate se presenta igual que una nuez, sea con una concha o cubierta dura y una o varias semillas adentro. Partiendo del anterior

análisis, el consumidor no se verá confundido o engañado por el hecho de que la marca incluya la palabra NUTS.

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que de esta tendrá el consumidor, que se materializa en un análisis de su conjunto.

Estamos en presencia de un signo denominativo, formado por un conjunto de tres palabras de las cuales la primera es de fantasía (TAKIS), en cuanto a la palabra "HOT" puede ser traducida al idioma español como *"caliente, picante, caluroso, actual, novedoso"*, mientras que el término "NUTS" puede considerarse como "*una fruta o semilla seca de cáscara dura con una cáscara o cáscara separables y grano interior, la semilla de una nuez, una fruta seca e indehiscente de una semilla con un pericarpio leñoso".* Ver al respecto https://www.merriam-webster.com/dictionary/nut.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos que pretende distinguir, en este caso "*cacahuates",* y no centrarse en la traducción de una sola de las palabras que conforman el signo propuesto, como lo hace el Registro de la Propiedad Intelectual, que además de fundamentar principalmente su rechazo en el término *"NUTS"*, realiza su interpretación del mismo en forma sumamente restrictiva.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por la apelante, al indicar que estamos en presencia de una marca evocativa y no descriptiva, es preciso conceptualizar que es una marca evocativa, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las

oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define:

> Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indica:

> Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo…

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar.

Este tribunal acoge dicho criterio, de que estamos en presencia de una marca evocativa, y que el signo TAKIS HOT NUTS crea una expectativa en el consumidor que coincide y corresponde con la realidad del producto que se busca distinguir. Asimismo, se concluye por las razones expuestas que el signo, a nivel intrínseco, puede obtener su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se

declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca al no considerarse al signo engañoso, y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Roxana Cordero Pereira representando a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:56 horas del 22 de septiembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el proceso de registro incoado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29