



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0071-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EL ARTE DE HACER PAPAS”.

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-7924)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 576-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera,, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México Distrito Federal, México, en contra de la resolución final de las trece horas, catorce minutos, un segundos del veintisiete de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de setiembre del dos mil catorce, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**EL ARTE DE HACER PAPAS**”, como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: “Papas fritas en clase 29 de la



Clasificación Internacional de Niza”, y “Botanas”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional indicada.

La representación de la empresa solicitante, en virtud de la resolución de la prevención de las 11:41:41 horas del 24 de setiembre del 2014, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a folio 8 del expediente, aclara lo referente a la lista de productos presentada a folio 2, indicando que las **botanas son hechas de papa**. Y realizada dicha aclaración menciona que se elimina el riesgo de engaño, lo cual supera la objeción señalada en la resolución citada.

SEGUNDO. En resolución de las trece horas, catorce minutos, un segundos del veintisiete de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial indica “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de diciembre del dos mil catorce, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos del quince de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las catorce horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del quince de setiembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**EL ARTE DE HACER PAPAS**”, para la protección de: “**Papas fritas**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza”, y “**Botanas hechas de papa**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional indicada. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil doce, argumenta: **1)** Que el signo no es engañoso por cuanto los productos son hechos a base de papa. **2)** Que los términos que componen el signo son conocidos pero nunca genéricos, pues la combinación de éstos hace que éste tenga suficiente distintividad. **3)** Que el análisis de la marca debe hacerse en forma global contemplando el conjunto de los elementos que integran la marca y no de manera fraccionada por una opinión meramente subjetiva del registrador.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los 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:

[...]. **g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].” (lo resaltado en negrita no es del texto original).

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los a los productos o servicios que va a distinguir.” **”(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25)**. Siendo, que de acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación propuesta “**EL ARTE DE HACER PAPAS**” para proteger y distinguir “**papas fritas**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, y “**botanas hechas de papa**”, en **clase 30** de la Clasificación mencionada, es una expresión que describe una característica, que es indicar, que los productos a distinguir se preparaban o se hacen de la mejor manera, mediante un método o receta. Ello es así, dado que la palabra la palabra “**Arte**” de acuerdo al **Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Caple, Madrid, p. 19**, significa “[...] disposición y habilidad para hacer algo. [...] . Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo.”

Por consiguiente, y partiendo del concepto mencionado, el término “**Arte**” dentro del signo, proyecta al público consumidor la idea que los productos son preparados de una determina forma. Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada “**EL_ARTE DE HACER PAPAS**” se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que



estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta transgrede el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 29 y 30, ambas de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así las cosas, podríamos decir, que el signo solicitado carece de distintividad suficiente que le permita diferenciarlos del de los competidores, por lo que la marca propuesta no es registrable por razones intrínsecas. Siendo, lo procedente confirmar la resolución venida en alzada.

En cuanto al alegato de la empresa recurrente, que el signo no es engañoso por cuanto los productos son hechos a base de papa. Al respecto cabe indicar, que este argumento no es punto que esté en discusión, ya que a folio 8 del expediente, se observa que la solicitante señala que las botanas son hechas de papa, y el Registro tomando en cuenta dicha indicación, en su resolución final a folio 17 del expediente expresa “Vista la aclaración de la apoderada en cuanto a que las botanas son hechas a base de papa se elimina el carácter engañoso [...]” De ahí, que el tema del engaño a que hace referencia la recurrente no se le debe dar cabida, por tratarse de un asunto que quedó resuelto en la resolución recurrida.

Respecto, a que los términos que componen el signo son conocidos pero nunca genéricos, pues la combinación de éstos hace que éste tenga suficiente distintividad. Sobre este punto en particular, es importante indicar, que en lugar de decir que los términos que conforman el signo son conocidos, podríamos expresar lo contrario, que el distintivo marcario **“EL ARTE DE HACER PAPAS”** está formado por una expresión que comúnmente es utilizada por aquellos que venden iguales o diferentes productos, porque bien podría decirse, **“el arte de hacer tortillas”** o **“el arte de hacer botanas de papa”**. Motivo por el cual la empresa solicitante y a



su vez apelante, que pretende registrar la marca propuesta no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es de uso común en el comercio, ello, de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí que en general la frase “**EL ARTE DE HACER PAPAS**” para proteger “**papas fritas**” y “**botanas hechas de papa**”, por su orden en **clase 29** y **clase 30** de la Clasificación Internacional Niza, presenta falta de distintividad conforme al inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo concerniente, a que el análisis de la marca debe hacerse en forma global contemplando el conjunto de los elementos que integran la marca y no de manera fraccionada por una opinión meramente subjetiva del registrador. Tome en cuenta la recurrente, que en el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan desde un punto de vista global, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión “**EL ARTE DE HACER PAPAS**”, que es una alocución de uso común, que se utiliza en el comercio para referirse a la actividad o preparación de alimentos de una forma determinada, partiendo, que la palabra “**Arte**” según se indicó líneas atrás significa “[...] disposición y habilidad para hacer algo. [...] . Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo.”

Por las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones intrínsecas, dado que no permite distinguir los productos de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, catorce minutos, un segundo del veintisiete de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EL**



ARTE DE HACER PAPAS” en clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, catorce minutos, un segundo del veintisiete de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“EL ARTE DE HACER PAPAS” en clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional de **Niza**. 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 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

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69