

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0682-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “

INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente origen 2017-8527)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0149-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nicaragua, domiciliada en Estación de Ferrocarril 400 metros al sur, Masatepe, Municipio del Departamento de Masaya, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:40 horas del 22 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 30 de agosto de 2017, la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, en **clase 29** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“huevos de gallina industrializados, pasteurizados, deshidratados, pulverizados y en todas sus formas, ovoproductos en general”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:43:02 horas del 8 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que el signo propuesto no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:09:40 horas del 22 de noviembre de 2017, dispuso: *“... **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 05 de diciembre de 2017, la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en representación de la empresa **INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A.** presentó recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “



, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca como un todo se conforma de palabras de uso común y que describen el uso de los productos, los cuales se refieren específicamente al producto alimenticio “**huevo**” y al prefijo “**Pro**” que alude a una ventaja o aspecto favorable, por lo que es un término que no puede monopolizarse. Señaló que el término en su conjunto proyecta o transmite al consumidor la idea de que se trata de “**huevo**”, ya que es una expresión que el consumidor asociará directamente con dicho producto y el elemento figurativo que representa a un huevo, más el color negro, naranja y verde de las letras en su conjunto no generan diferencia con el resto de competidores del sector.

Agregó el Registro que la marca propuesta no es fantasía ya que los términos que la componen tienen un significado que el consumidor promedio entiende y que por lo tanto no tienen la distintividad necesaria para los productos que desea proteger en la clase 29 internacional.

Por todo lo anterior rechazó el signo propuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de



expresión de agravios son particularmente que la marca propuesta “**ProHuevo**” es de fantasía. Al respecto señaló que la palabra “**ProHuevo**” es un término creado por su representada como marca para sus productos y que dicha palabra no tenía existencia previa por lo que consiste en una marca de fantasía y en razón de ello carece de fundamento la afirmación de que la marca es genérica y/o descriptiva y no lo suficientemente distintiva como para ser registrada como marca. Señaló que mal hace el calificador en desintegrar la marca propuesta en dos términos, siendo que las marcas deben ser analizadas en su conjunto sin desmembrarlas. Concluyó que la marca solicitada por su representada consiste en un término de fantasía con un diseño que en su conjunto prevalece en la memoria del consumidor al ser original y llamativo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“... Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. ...”.* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, respecto a situaciones

que impidan su registraci3n, por otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, est3n contenidos en el artícuo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podr3 ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

...

c) Exclusivamente un signo o una indicaci3n que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designaci3n comú n o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o en una indicaci3n que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característ ica del producto o servicio de que se trata.

...

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

...

En el caso analizado, considera este Tribunal que al signo solicitado le son aplicables los incisos



c), d) y g) del artícuo 7 señalado, dado que el signo marcario “ ” contiene las palabras “**Pro**” y “**Huevo**”. Coincide este Órgano de alzada con el Registro en cuanto a que los términos son de uso comú n y hasta la palabra “**Huevo**”, es el mismo nombre del producto a proteger y distinguir; y adem3s la palabra “**Pro**” es un calificativo de los productos, ya que alude a una ventaja o aspecto favorable, por lo que considera este Tribunal que aun y cuando estén unidas, la frase que proponen refiere indiscutiblemente al consumidor que, al verlas, sea conducido a que se trata de “huevo” con característ icas beneficiosas para la salud humana.

Si analizamos los productos, necesariamente vamos a inferir que estos están íntimamente relacionados con la parte denominativa del signo propuesto, sea el término “**Pro**” que lo califica y el nombre en sí del producto a proteger y distinguir, sea “**Huevo**”.

Se rechazan los agravios por improcedentes conforme lo indicado líneas atrás. Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto a que la marca solicitada está conformada por elementos



figurativos y denominativos, cuya estructura en su conjunto es “ ” y separarla en varias partes desvirtúa totalmente lo que se va a ofrecer al público consumidor como marca y que la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en casos que, como el presente, se utiliza la combinación de palabras de diario acontecer, para unir las formando una palabra de fantasía. Es criterio del Tribunal que la estructura gramatical denominativa del signo “



” informa directamente al consumidor de un producto específico, cual es qué, tal y como lo estableció el Registro el signo es claramente descriptivo, de uso común y falta de distintividad siendo la partícula “**Pro**” simplemente un vocablo que alude a una ventaja o aspecto favorable a la palabra de uso común “**Huevo**”, por lo tanto, el signo propuesto no puede ser considerado de fantasía, pues el consumidor medio puede perfectamente penetrar en el sentido de las palabras, sea una empresa que se dedica a la venta de huevos en todas sus formas, ovoproductos en general, y en razón de ello, no puede apoderarse de palabras de uso común en el mercado pertinente ya que se podría generar un acto de competencia desleal con respecto a sus competidores, en este sentido, la marca es absolutamente descriptiva, y, por otro lado, debe tenerse claro, que las marcas arbitrarias o las de fantasía se caracterizan porque no describen los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir.

Coincide el Tribunal con el análisis realizado por el Registro, en cuanto a que la marca solicitada para los productos a proteger y distinguir carece de distintividad, aun y cuando la parte apelante en sus agravios pretende hacer ver que las combinaciones de términos forman una palabra de fantasía, para este órgano de alzada, la marca solicitada aun sin desmembrar, no permite acceder a la corriente registral por cuanto a simple vista permite elucubrar en la mente del consumidor que la misma refiere a **“Huevo”**. Siendo que la partícula **“Pro”** es de uso común y **“Huevo”** es el nombre del producto mismo a proteger y distinguir, por lo que a la marca propuesta no le queda nada para diferenciarla de las demás en el comercio ya que el diseño no es lo suficientemente distintivo para otorgarle la distintividad requerida al signo solicitado. Es criterio del Tribunal que, la marca no es de fantasía, ya que el consumidor al verla, sin desmembrarla de inmediato pensará que es una marca a favor del huevo, en pro del huevo, por eso hay que consumirlo, el **“PRO”** le infiere una característica a favor del **“HUEVO”**.

Respecto de los restantes agravios del apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por un término descriptivo y otro de uso común como lo son las palabras **“PRO”** y **“HUEVO”**, que no le otorgan distintividad al signo propuesto, por lo que incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:40 horas del 22 de noviembre de 2017, la que en este acto se confirma.

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, 8039, del 12 de octubre

de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIA PROCESADORA PROHUEVO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:40 horas del 22 de noviembre de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55