
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0325-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “PRO MUJER”

PRO MUJER, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-8851)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0410-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticuatro minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, abogado, cédula de identidad: 1-0415-1184 vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRO MUJER, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1129 Northern Blvd #404, Manhasset, NY 11030, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:27:45 del 19 de mayo de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRO MUJER, INC.**, presentó el 30 de septiembre de 2021, solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRO MUJER**”,

para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** servicios financieros, a saber, pequeños préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios. **En clase 41 internacional:** programas de empoderamiento educativo, es decir, impartición de clases y talleres en el campo de la formación crediticia dirigidos a mujeres en América Latina.

Mediante resolución dictada a las 07:27:45 horas del 19 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los servicios de las clases 36 y 41 internacional, lo anterior conforme al artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro sostiene que la marca de su representada carece de distintividad, lo cual no es correcto. El signo debe ser visto como evocativo, lo cual no está prohibido por la legislación nacional.
2. Actualmente, se encuentran inscritas diversas marcas que, de conformidad con el criterio del Registro, en este caso, incurrirían en las causales del artículo 7 incisos j), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Adjunta un listado de marcas registradas con el prefijo "PRO".
3. Cada solicitud debe analizarse de manera individual e independiente, como lo ha señalado el Registro en varias ocasiones. No obstante lo anterior, es cierto que debe existir, también, un criterio uniforme que se siga a la hora de aceptar o rechazar un signo distintivo. No resulta procedente aceptar, de forma arbitraria e inconsistente, unos signos y no otros, cuando estos cuentan con la misma composición, respaldándose en un principio de independencia registral.

4. Resulta improcedente que el Registro aplique un análisis tan ligero a una solicitud marcaria, basándose, única y exclusivamente en la presunción, de manera tajante, de una posible posición que pudiese tener un consumidor frente al signo solicitado, al asegurar que se vería engañado, cuando esto es un supuesto que no es posible de comprobar. El Registro, además, es la autoridad administrativa encargada de la inscripción marcaria, no de la protección al consumidor contra supuesta publicidad engañosa; dicha competencia le corresponde a la Comisión Nacional del Consumidor.

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. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca des servicios “**PRO MUJER**”, en clase 36 internacional, para proteger servicios financieros, a saber, pequeños préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios; y en clase 41 internacional: programas de empoderamiento educativo, es decir, impartición de clases y talleres en el campo de la formación crediticia dirigidos a mujeres en América Latina. Al considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los servicios que busca proteger y distinguir, lo anterior conforme al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El artículo 2 de la Ley de Marcas, 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud, para determinar que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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

[...]

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

[...]

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.

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de

registro, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En este punto es importante comprender que se entiende por signo descriptivo, para lo cual se recurre a la conceptualización dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, el cual señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

La doctrina por su parte sobre este tema ha establecido lo siguiente:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...] **Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115.**

Con respecto a la falta de distintividad, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane Diego, **Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

En tanto, el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido “**PRO MUJER**”, en conexión a los servicios que busca proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** servicios financieros, a saber, pequeños préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios; y **en clase 41 internacional:** programas de empoderamiento educativo, es decir, impartición de clases y talleres en el campo de la formación crediticia dirigidos a mujeres en América Latina.

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor, esta percepción se materializa en un análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo, estas reglas

se desprenden del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable para determinar el registro de un signo por razones intrínsecas.

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate

[...]

A la luz del artículo transcrito, se está en presencia de un signo denominativo, formado por un conjunto de dos palabras “PRO” y “MUJER”. 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 o servicios que pretende distinguir, en este sentido es criterio de este órgano de alzada, que el signo no resulta ni descriptivo ni engañoso, sino que cuenta con el carácter distintivo necesario para poder diferenciarse en el mercado.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, al indicar en los agravios que estamos en presencia de una marca evocativa y no descriptiva, es preciso señalar que 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. No es posible para el consumidor que, con solo ver la denominación propuesta, tenga claro los servicios que protege, hay que plantearse un proceso mental para poder identificarlos con el signo propuesto.

Conforme a lo expuesto este Tribunal acoge dicho criterio de que estamos en presencia de

una marca evocativa, y que el signo “**PRO MUJER**”, crea una expectativa en el consumidor sobre el servicio, y que dicha expectativa coincide y corresponde con la realidad de ese servicio que se busca proteger y distinguir. Asimismo, se concluye por las razones expuestas que el signo es distintivo, original, novedoso y sujeto a inscripción registral

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la que en este acto se revoca y debido a ello se debe ordenar 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 el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRO MUJER, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 07:27:45 del 19 de mayo de 2022, la cual **se revoca**, para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al expuesto 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 el artículo 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
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 09:06 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:20 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2022 09:42 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2022 04:56 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2022 04:55 PM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53