

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2017-0466-TRA-PI-345-18**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (PEDOS DE MONJA) (30)**

**GRUPO EVOLUCIÓN 101 S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11641)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO 0621-2018**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **GRUPO EVOLUCIÓN 101 S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Circuito Calesa 309, Calesa Segunda Sección, 76020, Querétaro, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:46 horas del 9 de mayo de 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado al ser las 10:53:48 horas del 29 de noviembre de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PEDOS DE MONJA”** para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, productos y bebidas a base de cacao, chocolate, productos y bebidas a base de chocolate 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”* en la clase 30 de la clasificación internacional.

---

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:04:46 horas del 9 de mayo de 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2018, la apoderada especial de la empresa **GRUPO EVOLUCIÓN 101, S.A DE C.V**, apeló la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada con fundamento en el artículo 7 literales h), i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por considerar que es contraria a la moral y ofensiva para personas de un grupo religioso para los productos a proteger en clase 30 internacional.

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación indicó que el criterio del Registro para rechazar el signo es incorrecto, por cuanto no es contrario a la moral ni al orden público. Solicita se reconsidere el criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** - En el caso concreto estamos frente a una marca denominativa, en donde el significado del término *pedo* según el diccionario de la Real Academia Española es: Del lat. *pedītum*. *m. Ventosidad que se expele del vientre por el ano.* (<http://dle.rae.es/?id=SJF2rm9>) y por su parte la palabra *monja*: “*monje, ja... m. y f. Persona que pertenece a una orden religiosa y vive en un monasterio*” (<http://dle.rae.es/?id=Pejydmn>)

Tal y como se indicó anteriormente, el término “pedos” es una palabra que resulta ofensiva, ya que, al estar unida a otro término como “monja”, refiere a un grupo social que, dada su investidura, pertenece a una orden religiosa. Por otra parte, los productos que pretende proteger en clase 30 internacional como son: “*Café, té, cacao, productos y bebidas a base de cacao, chocolate, productos y bebidas a base de chocolate 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*”, no es dable referirse a ellos con tal denominación ya que no solo resulta repulsivo, sino que, podría contrarrestar la buena salud que llevan en sí mismos los alimentos, ya que pareciera por la denominación que los distingue, que los productos causan ventosidad en el estómago, lo cual podría considerarse una descripción que resta distintividad a éstos.

Considera este Tribunal que el término “**PEDOS DE MONJA**” -aunado a los productos que pretende proteger- incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos h), i) de la Ley de Marcas; El citado artículo estipula lo siguiente en lo conducente:

---

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

***h) Sea contrario a la moral o el orden público.***

***i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional...”***

Para este Tribunal lo inmoral en este caso, deriva exclusivamente de que **PEDOS DE MONJA** relacionado con las monjas que constituyen una orden religiosa se torna ofensiva a ese sector social, lo que contraviene abiertamente el artículo 7 incisos h) e i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, una denominación de ese tipo para referirse a productos de naturaleza alimentaria, puede chocar con la sensibilidad de las personas al momento de ingerir esos alimentos. Sobre este tipo de prohibiciones de carácter intrínseco, el tratadista Fernández Nóvoa analiza los siguientes aspectos de interés:

***“...Es indudable que en algunas ocasiones una denominación o una imagen son per se inadecuadas para constituir una marca porque, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden aplicarse, la denominación o la imagen chocan abiertamente con el orden público o las buenas costumbres...***

***Con este tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan solo por un segmento irrelevante de la misma...***

***Puede influir la sensibilidad media del consumidor al que van destinados los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios diferenciados por la marca son consumidos o adquiridos de ordinario por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva...”*** (FERNANDEZ-NOVOA (Carlos), *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Editorial Marcial Pons, Madrid, Segunda Edición, 2004, páginas 231-232)

Si bien es cierto los “pedos” en relación a los seres humanos forma parte de la vida natural de las personas, en este caso se considera que tienen una condición ofensiva en relación a los productos

---

que se pretende proteger, ya que pedo en su definición es grotesco que sea relacionado con un alimento de consumo humano. La ofensa deviene también, tal como se dijo supra, que refiere al sector social de las monjas, conocido como personas que pertenecen a una orden religiosa. Por lo que, al analizar el signo solicitado, en relación con los productos a proteger, bajo la sensibilidad del consumidor, tomando en cuenta que la mayoría de ese consumidor no relacionaría productos de consumo masivo con términos como pedos, donde se estaría tergiversando la naturaleza propia de los alimentos, además de ridiculizar a una orden religiosa, ese signo resulta contrario a la moral y al orden público.

El recurrente no expone en su apelación agravios que vengan a sustentar jurídicamente su inconformidad con la resolución dictada por el Registro, ya que indicar en su escrito de apelación que lo resuelto no es contrario a la moral y al orden público, no desvirtúa de modo alguno, el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando que lo resuelto por ese órgano es coincidente con el análisis que hace este Tribunal, razón por la cual los alegatos de la apelante deben ser rechazados.

Debe tener claro el recurrente que la aplicación del artículo 7 incisos h) e i) de la Ley de Marcas, tal y como se ha impuesto en este caso, obedece a la protección de un interés superior, respecto del que pueda tener un solicitante de un signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; pues lo que ha privado en este asunto es la protección de un interés de carácter supraindividual cual es **el consumidor**, y en términos más generales, **toda la colectividad**, respecto de situaciones que vienen a violentar principios y creencias fundamentales, las cuales son necesarias no solo para la convivencia entre los individuos, sino para un desarrollo integral de los miembros de la colectividad, en este caso: todos los costarricenses.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **GRUPO EVOLUCIÓN 101, S.A DE C.V**, en contra de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:04:46 horas del 9 de mayo del 2018, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, y citas normativas que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO EVOLUCIÓN 101, S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:04:46 horas del 9 de mayo de 2018, la que en este acto se *confirma*, rechazando 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** —

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM