



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0826-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de Fábrica y Comercio “POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO”

AVICOLA VILLALOBOS, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10404-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1454-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, mayor, abogada, cédula de identidad uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro , vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **AVICOLA VILLALOBOS S.A.**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Guatemala, domiciliada en octava calle 6-69, Zona 4, 01004, Oficina 206, Ciudad Guatemala en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del cinco de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 9 de noviembre del 2006, la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, de calidades y en la condición señalada anteriormente, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Pollo con o sin menudo.

SEGUNDO.- En fecha 3 de agosto del 2007, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** representando a **CORPORACION PIPASA S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

TERCERO.- En resolución final dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del cinco de marzo del dos mil nueve, se dispuso: *“POR TANTO // se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CORPORACION PIPASA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “POLLO CRIOLLO Puro Sabor del campo (DISEÑO)” en clase 29 internacional; presentado por MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, en su condición de apoderado especial de AVICOLA VILLALOBOS S.A., la cual se deniega.”*

CUARTO.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio del 2009 la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO.-A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados,



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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para declarar con lugar la oposición al registro del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

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 consideró que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados a los productos que desea proteger en clase 29



internacional, se indica y se describe claramente la característica de los productos, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, y que además puede resultar engañosa en cuanto a que afirma una característica del producto, tomando en cuenta que el signo solicitado lo es para proteger “pollo con o sin menudo” y también incluye los términos “PURO SABOR DEL CAMPO”, dando a entender que son pollos criados en el campo o de forma casera cuando en realidad en la lista de productos no lo indica y que según el significado de “criolla” resulta ser engañoso en cuanto a la forma de crianza de los pollos, por lo que puede inducir a error al consumidor respecto al producto que está adquiriendo, por todo lo anterior no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c) d), j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que su representada tiene registrada en Costa Rica varios signos que contienen la denominación POLLO Y OTROS TERMINOS en la clase 29, los cuales al igual que el presente diseño se han caracterizado por su novedad y originalidad, siendo novedosa por cuanto no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario, además si bien es cierto que los vocablos que constituyen la marca forman parte del vocabulario general, al ser utilizadas en forma conjunta adquieren el carácter de novedosas y originales por lo que sí es procedente la inscripción de la marca propuesta. La marca **“POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO” (DISEÑO)**, no señala de forma directa e inequívoca una cualidad predominante, ni tampoco resulta descriptiva de la naturaleza y del uso a que se destinan los productos. Agrega además que en el caso que se discute la opositora no ha demostrado mediante la identificación de un sólo registro marcario de su propiedad o de algún otro tercero que el signo pretendido carezca de novedad y originalidad. Finalmente destaca el registro de otras marcas donde se incluye la figura del pollo en disputa no solo en su país sino también en otros países.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada **“POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO”** sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica **“POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada descriptiva.

Sobre la aplicación del inciso j) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas sobre la negativa de inscripción, el autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público*



consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo “**POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO**”, además puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede tratarse de pollos criados de forma artesanal o casera, dicho en otras palabras pollos, que el medio ambiente en el que se desarrollan es el campo y no de la crianza de pollos industrializados como por lo general sucede. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con respecto a la aplicación del inciso c) del mencionado artículo estima este Tribunal que no procede la aplicación de este a la marca de fábrica y comercio solicitada, ya que estamos ante un signo complejo, que si bien contiene el nombre del producto, está limitado exclusivamente a la protección del mismo, como así lo dispone el párrafo final del artículo 7 de la Ley de



Marcas “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*”. Además, el signo propuesto lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: “*...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...*” y que se consideran: “*carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...*” (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**”, Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209). Entonces de correcta aplicación el artículo 28 de la Ley de Marcas en sustitución del citado inciso, en cuanto al término “Pollo” el que no es objeto de ninguna protección en virtud de lo que establece el citado artículo al indicar:

“... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **AVICOLA VILLALOBOS S.A.**, de suficiente distintividad y que refiere a una marca compuesta por términos genéricos de uso común que atribuye las características del producto. Resulta también ser engañosa tal y como se menciono anteriormente sugiere que los pollos son criados en el campo de forma artesanal o casera por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO**”, por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva, tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que



protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, y utilizar además términos de uso común es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**POLLO CRIOLLO PURO SABOR DEL CAMPO**”, para proteger y distinguir Pollo con o sin menudo, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del cinco de marzo del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AVICOLA VILLALOBOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del cinco de



marzo del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55