



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0016-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO” (DISEÑO)

YOLANDA PERALTA SALVATIERRA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7677-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 864 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Edwin Segura Badilla, mayor, casado, empresario, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos cuarenta y cuatro- cero ochenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de Yolanda Peralta Salvatierra, mayor, soltera, pasaporte peruano número cuatro seis tres cinco nueve dos ocho con domicilio en Lima, Perú , contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de Agosto de 2010, el señor Edwin Segura Badilla, de calidades y condición anteriormente dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO” (DISEÑO), en clase



5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos naturales con propiedades terapéuticas de uso médico.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas con veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de septiembre de dos mil once, dispuso: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Segura Badilla, en su representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de Setiembre del 2011, apeló la resolución referida, y posteriormente también expuso agravios.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO**” (DISEÑO), en clase 5 de la nomenclatura internacional, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, la marca



propuesta está conformada por elementos literarios que no tienen la suficiente distintividad necesaria que permita su inscripción lo cual no lo hace susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que la resolución recurrida es arbitraria y contraria a derecho, no constituyendo la marca solicitada elementos individuales en sí mismos, formando parte integral de un todo, sin que se haga reserva de la Propiedad ni del uso exclusivo de cada uno de esos términos, salvo cuando aparezca en la forma en que se pide su protección. Agrega que la marca solicitada es del todo inscribible por cuanto posee elementos distintivos que permiten distinguirla de cualquier otra, tratándose de una denominación de fantasía YO PESA, atractiva al público consumidor quien se identifica con sus marcas de preferencia. Por último cita los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 de la Ley de Marcas que prevalece la protección de las marcas en virtud de su uso, antigüedad, fama y evidente notoriedad y de su titularidad por lo que solicita revocar la resolución recurrida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO”, fundamentado en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

En este sentido, considerado globalmente el signo pretendido no tiene distintividad por cuanto resaltan los elementos descriptivos de una manera abundante, especialmente por los términos “NATURE EXPORT” o la frase “PRODUCTOS NATURALES ORGANICO”, de tal manera que el elemento que podría ser distintivo “YO PESA” se pierde en el conjunto, el cual por lo tanto deviene como un todo con falta de distintividad.

Estima este Órgano de Alzada que la marca pretendida contiene términos de uso común,



sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

Conforme lo anterior, se aprecia que la marca propuesta pretende proteger y distinguir productos naturales con propiedades terapéuticas de uso médico, con lo cual carece de carácter distintivo, y no posee la capacidad de diferenciar dichos productos en el mercado, en relación con productos de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Tal y como se indicó anteriormente, no comparte este órgano colegiado lo alegado por el recurrente en cuanto a que posee elementos distintivos suficientes que permiten distinguirla, al ser **YO PESA** una denominación de fantasía, por cuanto tal y como fue mencionado por el *a quo* este término se pierde en el conjunto y además una frase que confunde en el sentido de que indica que el sujeto “YO PESA” es decir tiene un peso, elemento que por ser confuso difícilmente podrá el consumidor considerar que es el eje distintivo de la marca, la cual en conjunto no ejerce una función distintiva suficiente.

Considera este Tribunal, que examinada en un todo la pretendida marca no puede ser objeto de protección registral, al no tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo,



debe permitir distinguir un producto del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio **“YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende distinguir en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó.

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, 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Edwin Segura Badilla en representación de Yolanda Peralta Salvatierra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de septiembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“YO PESA NATURE EXPORT PRODUCTOS NATURALES ORGANICO PERUANO” (DISEÑO)** .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.

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05