

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0028-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



AGROVET MARKET S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7391)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0468-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del siete de agosto del dos mil veinte.

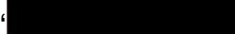
Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, abogada, vecina de Goicoechea, San José, cédula 1-0884-0675, como apoderada especial de **AGROVET MARKET S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Av. Canadá 3792-3798 distrito de San Luis, Lima-Perú, contra la resolución de las 10:51:11 horas del 6 de noviembre del 2019.

Redacta la Juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **QUINTERO NASSAR** de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso veterinario, en clase 5.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:51:11 horas del 6 de noviembre del 2019, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas, indicando que la marca carece de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Quintero Nassar, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Su representada es una empresa peruana con presencia mundial, con más de 200 productos que se comercializan en cajas como la indicada. Se busca proteger la forma en que el producto se comercializa en el mercado.

Indica que la resolución del registro carece de motivación como acto administrativo, carece de fundamento jurídico y desarrollo de fondo que justifique el rechazo de la marca.

Que la marca solicitada no es genérica ni descriptiva, la marca analizada en su conjunto cuenta con la distintividad requerida para su registro.

La marca es evocativa da una idea al consumidor de que el producto es para animales, pero no detalla el producto como tal o características de este.

Por su uso en el mercado la marca cuenta con la distintividad sobrevenida para su registro, aporta prueba de uso de la marca en varias presentaciones. La empresa

cuenta con varias marcas registradas en el país que se utilizan en conexión con el diseño solicitado en el presente expediente.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que al signo solicitado no le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica, como se desarrollará.

El análisis del signo se debe realizar en concordancia con los artículos 2 y 3 de la ley de marcas que rezan:

“Artículo 2°. -Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: ...**Marca:** 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.

Artículo 3°. -Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos...” (Lo subrayado no es del original)

En cuanto a la distintividad que expone el artículo 2 de la ley de marcas, es importante acotar lo que la doctrina ha desarrollado en ese campo:

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).

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido en conexión con los productos que distingue: *productos farmacéuticos de uso veterinario*.

El signo solicitado visto en su conjunto resulta en una combinación de figuras geométricas (cuadrados rectángulos), elementos figurativos (animales), cuenta con

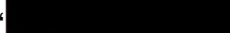
líneas, franjas disposiciones de colores, es un tipo de etiqueta o diseño para presentar los productos.

Por lo tanto se enmarca dentro de los signos que pueden constituir una marca según el artículo 3 citado, el Registro realiza un análisis incorrecto al indicar que el consumidor no retiene los elementos del diseño presentado para diferenciarlo de otro, donde más bien el diseño presentado cuenta con una serie de características o elementos que lo hacen único y plenamente distintivo.

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 de esta, pues su percepción se materializa en un análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo, por lo general el consumidor medio no secciona o segrega los signos como lo hace en este caso el registrador.

Esta regla está recogida en el inciso a) 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.

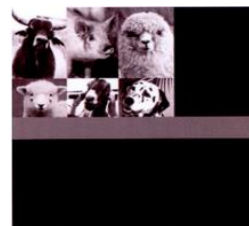


Según lo anterior el signo pretendido “”, será percibido por el consumidor como un todo, como un conjunto, un diseño que fácilmente puede identificar en el mercado productos farmacéuticos de uso veterinario y singularizarlos de otros productos similares, además el diseño pretendido puede identificar el origen empresarial de los productos evitando cualquier confusión por parte del consumidor.

Debemos traer a colación el hecho de que el consumidor no analiza la marca como lo hace el registrador, el consumidor adquiere los productos en razón de la percepción en conjunto que tiene del signo, y la marca en sí es percibida como evocativa para distinguir productos para animales, sin llegar a determinar cual producto específicamente, es decir la marca no es descriptiva ni genérica con relación a los productos que distingue, como bien lo apunta la recurrente pues la marca es totalmente distintiva para los productos de la clase 5 solicitados.

Con respecto a la prueba presentada para el análisis de la identidad sobrevenida, por el uso de la marca, que rola de folios 33 a 218 del legajo de apelación la misma no cuenta con los requisitos de certificación del artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo tanto, no se puede analizar y determinar lo pretendido por el recurrente.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, como apoderada especial de **AGROVET MARKET S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:51:11 horas del 6 de noviembre del 2019, la cual se revoca para



que se continúe con el trámite de inscripción del signo para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso veterinario, en clase 5, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, como apoderada especial de **AGROVET MARKET S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:51:11 horas del 6 de noviembre del 2019, la cual **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de



inscripción del signo para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso veterinario, en clase 5, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69