



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0589-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FELINE LABYES”**

**LABYES DE URUGUAY, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-4950)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 092-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas, cincuenta minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABYES DE URUGUAY, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Oriental de Uruguay, domiciliada actualmente en la Rambla República de Chile 4559, Piso 4°, de la Ciudad de Montevideo (Código Postal N° 10000), República Oriental de Uruguay, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:34 del 1 de julio del 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de mayo del dos mil quince, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó el registro del signo **FELINE LABYES** como marca de fábrica para proteger y distinguir “Productos antiparasitarios, oftamológicos, dermatológicos, gerontológicos, osteoarticulares y hepatoprotectores de uso exclusivo en la medicina veterinaria”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 15:58:34 horas del 1 de julio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud de la marca presentada.

**TERCERO.** La licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **LABYES DE URUGUAY, S.A.**, el diez de julio del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 11:39:29 horas del 15 de julio del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 11:39:30 horas del 15 de julio del 2015 admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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

**Redacta el juez Vargas Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados los siguientes:

- 1.- La empresa LABYES DE URUGUAY, S.A. solicita la inscripción de la marca FELINE LABYES, clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, el 27 de mayo del 2015. (Ver folios 1 y 2).
- 2.- Mediante resolución de las 09:22:31 horas del 04 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial determina que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas (Art. 7 inciso j)



y párrafo final Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ver folio 6).

3.- La solicitante contesta auto de prevención manifestando que el signo analizado como un todo, no produce engaño, goza de distintividad para acceder al registro. (Ver folio 8).

4.- Mediante resolución de las 14:58:34 horas del 01 de julio del 2015 el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción. La solicitante presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (Ver folios 17 al 13).

5.- Mediante resolución de las 11:39:29 horas el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar el recurso de revocatoria. Se admite el recurso de apelación ante este Tribunal (resolución de las 11:39:30 horas del 15 de julio del 2015). (Ver folios del 18 al 20).

6.- Mediante resolución de las 08:45 horas del 09 de setiembre del 2015 el Tribunal le confiere audiencia al recurrente: (Ver folio 29).

7.- La apelante presenta alegatos (no aporta prueba nueva). (Ver folios 32 al 42).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la marca de fábrica **FELINE LABYES** para proteger y distinguir “Productos antiparasitarios, oftalmológicos, dermatológicos, gerontológicos, osteoarticulares y hepatoprotectores de uso exclusivo en la medicina veterinaria”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala que el signo propuesto resulta engañoso en relación a los productos a proteger.



Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que la solicitud de su representada efectivamente goza de distintividad para acceder al registro.

Señala, que el análisis realizado por la oficina de marcas es errado, ya que analizó el signo de forma fraccionada, y no como un todo, como lo establece el Reglamento del Registro de Marcas en su artículo 24, la doctrina y jurisprudencia. La marca FELINE LABYES ha sido examinada de forma separada, diseccionándola y atribuyendo juicios de valor equivocados.

Aduce, que el signo FELINE LABYES no causa engaño o confusión al consumidor. A lo sumo, la marca podría considerarse que evoca al consumidor en algún sentido en cuanto al término “FELINE”, sin embargo, el mismo alude a un rango de productos de uso veterinario propios de la clase 05 internacional, tal y como se solicitó en un inicio para proteger Productos antiparasitarios, oftalmológicos, dermatológicos, gerontológicos, osteoarticulares y hepatoprotectores de uso exclusivo en la medicina veterinaria.

Indica, que la marca FELINE LABYES analizada en su conjunto, resulta ser una marca de fantasía por no tener connotación ideológica laguna en ningún diccionario, ni siquiera traduciendo sus elementos por separado. Es una marca de fantasía que a su vez es evocativa, por lo tanto, es una marca registrable.

La marca FELINE LABYES pertenece a la familia de las marcas propiedad de LABYES DE URUGUAY S.A., una empresa de más de 25 años de trayectoria en la medicina veterinaria. Solamente en Costa Rica, cuenta con una serie de registros. Por lo anterior, solicita la nulidad de la resolución y se ordene el registro de la marca FELINE LABYES, en clase 05.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO:** Del examen de conjunto realizado del signo que pretende el registro, tal y como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se observa que el mismo está formado por la denominación FELINE LABYES constituido de dos palabras FELINE que traducido del idioma inglés al español



significa felino y LABYES que no cuenta con traducción, es un término de fantasía y es el que le otorga la aptitud distintiva. No obstante, a pesar que el elemento LABYES le aporta distintividad al signo, considera este Tribunal que la expresión FELINE (felino) dentro del conjunto marcario resulta engañoso para el consumidor medio, quien al enfrentarlo al producto supone que este se dirige únicamente a felinos, y no a todo el espectro de la medicina veterinaria. Precisamente porque FELINE LABYES (LABYES FELINOS), puesto el producto en los diversos canales de comercialización, deja la impresión gráfica, fonética e ideológica-en su conjunto-, de una marca que protege y distingue un producto veterinario de la casa Labyes dirigido exclusivamente a felinos. Desde esta perspectiva, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante, cuando dentro de sus agravios manifiesta que el signo FELINE LABYES (LABYES FELINOS) no causa engaño, esto debido cabalmente, a que uno de los elementos FELINE que componen esa denominación es engañosa, y por ende, esta característica se extiende a todo el distintivo marcario. En relación a este punto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [...], en la prohibición de signos engañosos [...] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. “(Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 254).**

De la cita transcrita se desprende, que si dentro de la denominación que conforma el signo hay un elemento engañoso, este irradiará el conjunto. Por lo que en el presente caso el signo solicitado es engañoso, resultando aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que



consista en alguno de los siguientes: [...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

Por otra parte, es importante señalar, que el artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio; pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, el signo a registrar pretende proteger “Productos antiparasitarios, oftamológicos, dermatológicos, gerontológicos, osteoarticulares y hepatoprotectores de uso exclusivo en la medicina veterinaria”, pero que al contemplar la palabra FELINE (felino) dentro de su denominación le trasmite al consumidor medio, que los productos de uso veterinario de la casa Labyes, es para felinos, y no para todo el espectro de la medicina veterinaria que prende proteger el signo. De ahí, que la marca solicitada contraría lo indicado en el párrafo final del artículo 7, de la citada Ley de Marcas, ya que la lista de productos no especifica que los productos de uso exclusivo en la medicina veterinaria es para felinos, por lo que el signo propuesto como se indicó líneas atrás, resulta engañoso.

En cuanto al alegato de la parte apelante, en cuanto a que el signo es distintivo, no es admisible este argumento, por cuanto la marca como se indicó anteriormente es engañosa, y no cumple con las funciones propias del signo distintivo (Ver Arts. 2 y 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Sobre la funcionalidad marcaria, **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al ser engañoso, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.



Respecto al alegato de la recurrente, que las marcas deben verse en su conjunto, como un todo, y no a partir de sus elementos en forma fraccionada. No se le debe dar cabida, en cuanto a que el análisis del signo se hace en forma separada, ello, en razón que del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que los signos se deben examinar globalmente. No obstante, no se puede perder de vista, que de la visión global del distintivo marcario **FELINE LABYES (LABYES FELINOS)** hay uno de sus componentes, en este caso la palabra **FELINE (felino)**, que queda grabada en la mente del consumidor, dado que le informa que los productos a distinguir es para felinos.

Sobre el agravio presentado por la apelante, en cuanto a que se trata de un signo evocativo, este Tribunal no comparte este alegato, pues de la relación del signo y los productos a proteger, se observa que el consumidor medio no tendría que realizar esfuerzo alguno, ya que la palabra **FELINE (felino)** al inicio del signo le crea en su mente que los productos de uso exclusivo en la medicina veterinaria a proteger es para felinos. De manera tal, que la marca no es evocativa, ya que en este tipo de signos se exige al consumidor, para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente asunto.

El agravio relativo a que la marca **FELINE LABYES (LABYES FELINOS)**, pertenece a la familia de marcas propiedad de la empresa **LABYES DE URUGUAY, S.A.** Tampoco es admisible este argumento, ya que lo pretendido incurre en las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica **FELINE LABYES** no es factible de registro por razones intrínsecas, resultando procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada María de La Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABYES DE URUGUAY, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial a las 14:58:34 horas del 1 de julio del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FELINE LABYES** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** Interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa LABYES DE URUGUAY, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:34 horas del 1 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FELINE LABYES** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Carlos Vargas Jiménez***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**  
**TE. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**  
**TNR. 00.41.53**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**  
**TE. Marca con falta de distintiva**  
**TE. MARCA ENGAÑOSA**  
**TG. MARCAS INADMISIBLES**  
**TNR. 00.60.55**

