



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0701 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: (DISEÑO)

THE NUTRO COMPANY, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3593)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 185-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil cientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE NUTRO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con once minutos veinticuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2015, el licenciado **Harry Zurcher Blen** de calidades y en su condición citada,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 31 para proteger y distinguir: “ *Productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos y semillas; animales vivos, aves y peces; huesos de jibias; huesos para perros; masticables comestibles para*



animales; productos para camas de animales; frutas y legumbres frescas; alimentos y bebidas para animales, pájaros y peces.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:18:22 del 22 de abril de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la solicitud de inscripción respecto a los productos “animales vivos, aves y peces; huesos de jibias; huesos para perros; masticables comestibles para animales; productos para camas de animales; frutas y legumbres frescas; alimentos y bebidas para animales, pájaros y peces”. El solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2015 limitó los productos en clase 31 a saber: *“Huesos para mascotas; masticables comestibles para mascotas; productos para camas de mascotas; alimentos y bebidas para mascotas”*.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con once minutos veinticuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2015, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE NUTRO COMPANY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”



Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto es engañoso con respecto a los productos que se pretenden proteger ya que estos no llevan relación con la figura y la idea que evoca el signo gráfico, que es un perro, además indica que para los productos que sean para perros, el signo carece de toda distintividad, ya que se trata de la figura de un perro para productos para perros, por lo cual no es susceptible su registro.

Por su parte, el apelante señala que el signo de su representada consiste en una marca gráfica la cual está compuesta únicamente por figuras, que el consumidor al verse enfrentado con la marca solicitada aprecia la figura de un perro con lo que semeja ser un hueso en su mandíbula y una hoja detrás sin ningún elemento denominativo, agrega que la marca evoca la idea de mascotas y productos relacionados para mascotas, indica que no estamos ante una figura usual de un perro carente de distintividad. Agrega que el signo solicitado no se confunde con ningún otro existente en el mercado y al tener esta cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que se confunda con otro igual o similar. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe el registro de la marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.” (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

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.”

De acuerdo a lo expuesto al analizar el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación la marca como un todo sin desmembrarse, no existe la distintividad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente, de tal forma que la figura de un perro para proteger productos relacionados con este tipo de animales, carece de distintividad al estar conformada por un elemento figurativo que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección.

En cuanto a la distintividad del signo la marca no tiene la capacidad de individualizar los productos que desea ofrecer en el mercado.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o



descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

Conforme lo indicado, comparte este Tribunal el razonamiento expuesto por el registro para denegar la inscripción del signo solicitado. La figura del perro no evoca por sí mismo al concepto de mascota para incluir en toda la clase de productos que pretende proteger. Por ende, se considera engañosa para todos aquellos productos que no sean para perro. Por otra parte, los dos elementos que le incorporan la hoja y el hueso no tienen la suficiente distintividad para admitir el signo.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que el diseño del signo solicitado que tiene la figura de un perro no califica para efectos registrables debido a que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos que se pretende proteger al imprimir en la mente del consumidor medio que los productos solicitados son para perros, por lo que existe posibilidad de que llegue a causar confusión en el consumidor promedio, y en cuanto a los productos a proteger el signo como un todo se determina que no califica para efectos registrales, ya que la figura de un perro para proteger productos relacionados con este tipo de animales carece de distintividad al estar conformada por un elemento figurativo que no aportan la diferencia necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito, en resumen la figura de un perro para proteger productos relacionados con este tipo de animales carece de distintividad.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE NUTRO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las diez horas con once minutos veinticuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil quince, la cual 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 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE NUTRO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con once minutos veinticuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil quince, la cual 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 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55