



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0887-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “DOG RUN”

DOLORES MADERO Y LORENZO LENZI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6418-2014)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 332-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del nueve de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de los señores **Dolores Madero**, ciudadana argentina, empresaria, casada, con identificación de ese país No. 26.258.379 y **Lorenzo Lenzi**, ciudadano argentino, arquitecto, casado, con identificación de ese país No. 23.782.799, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2014, los señores **Dolores Madero** y **Lorenzo Lenzi**, en su condición personal, solicitaron la inscripción de la marca de servicios “**DOG RUN**”, para proteger y distinguir en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza: “*organización de eventos deportivos, de esparcimiento y recreacionales para perros y sus dueños*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:44:11 horas del 6 de agosto de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo propuesto infringe lo estipulado por el artículo 7 incisos g), j) y el párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que los términos “DOG RUN”, no son susceptibles de apropiación registral, por resultar engañosos respecto a los servicios que pretende proteger y distinguir siendo que al indicar en el signo en su traducción “CARRERA”, se presume que se trata de una carrera de perros y de acordarse así el servicio carecería de distintividad.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de noviembre de dos mil catorce, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el



presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó el rechazo del signo solicitado por resultar engañosa en relación con los servicios a proteger y distinguir, aplicándose en el presente caso el artículo 7 incisos g) y j) y el párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que el signo solicitado conlleva un objetivo en el proyecto de engranaje de negocios de su poderdante, el cual puede extraerse de su sitio web http://www.dogrun.com.ar/que_es_dogrun.html; y en razón de dicha información se desprende que el signo solicitado no es solo para “carreras” con lo cual entonces sí hay distintividad en el signo, ya que el término “RUN” se refiere a la posibilidad de contar con actividades donde los dueños y sus mascotas pueden compartir tiempo juntos de forma recreativa. Agrega con base en lo expuesto que la marca solicitada es sobre todo una denominación sugestiva, ya que la misma captura efectivamente la atención del consumidor hacia los servicios descritos lo cual se logra a través del esfuerzo en crear la idea que hay actividades conjuntas para la comunidad de tenedores de mascotas caninas y llevar a cabo iniciativas tendientes a buscar alternativas de esparcimiento donde comparten los perros y sus dueños, es decir, “DOG RUN” es evocativa de los servicios que se pretende proteger. Concluye que debe protegerse la combinación de los dos términos que componen la marca solicitada ya que crean un conjunto novedoso y distintivo y además que la especificación de los servicios a promocionar con el signo está conforme a la ley.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros



similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se trata de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de



semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**DOG RUN**” como marca de servicios en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“organización de eventos deportivos, de esparcimiento y recreacionales para perros y sus dueños”*, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello, por las razones que se indicarán de seguido.

Por consiguiente, y dentro del control de legalidad que ejerce este Tribunal, tenemos, que en el caso que nos ocupa, son aplicables el **inciso j)** y el **párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se expondrá a continuación.

Estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399). (el subrayado es nuestro).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos



que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende proteger y distinguir:

“[...] el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

| |
|--|
| SERVICIOS |
| <i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i> |

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción [...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o



características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “**DOG RUN**”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sí puede resultar engañoso, respecto a los servicios que intenta proteger, en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: ***“organización de eventos deportivos, de esparcimiento y recreacionales para perros y sus dueños”***, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar el término que conforma el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos las palabras “**DOG RUN**” que resaltan a la vista al tratarse de una marca meramente denominativa, lo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que los servicios que pretende proteger y distinguir son servicios que van dirigidos al mercado de las carreras de perros, ya que la expresión “**DOG RUN**” en el argot común se conoce por parte del consumidor medio como una frase proveniente del idioma inglés que significa “**CARRERA DE PERROS**”, y la cual asocian con servicios para estos animales, aspecto que invoca en la mente del consumidor dicha idea, y al hacer la relación de tal invocación con los servicios a proteger, sea ***“organización de eventos deportivos, de esparcimiento y recreacionales para perros y sus dueños”***, en forma general, sin hacer referencia el aquí solicitante del signo a que son servicios relacionados directamente con carreras de perros, es que resultan aplicables para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro.



La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, 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.).

Partiendo de lo expuesto líneas atrás, este Tribunal no comparte lo argumentado por la sociedad recurrente, cuando en su escrito de apelación manifiesta que: “[...] el signo solicitado no es solo para “carreras” con lo cual entonces sí hay distintividad en el signo, ya que el término RUN se refiere a la posibilidad de contar con actividades donde los dueños y sus mascotas pueden compartir tiempo juntos de forma recreativa.

[...] es sobre todo una denominación sugestiva, ya que la misma captura efectivamente la atención del consumidor hacia los servicios antes descritos lo cual se logra a través del esfuerzo en crear la idea que hay actividades conjuntas para la comunidad de tenedores de mascotas caninas y llevar a cabo iniciativas tendientes a buscar alternativas de esparcimiento donde comparten los perros y sus dueños. Es decir, DOG RUN es evocativa de los servicios que se pretende proteger.

[...] En consecuencia estimamos que debe protegerse la combinación de los dos términos que componen la marca que crean un conjunto novedoso y distintivo. Además, la especificación de los servicios a promocionar con este signo está conforme a la ley [...]”, ello, por cuanto como se indicara supra, el signo pretendido resulta engañoso y carente de distintividad en virtud de que por tratarse de una marca puramente denominativa la misma se centra en los términos “DOG RUN”. Por esa razón se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, en virtud de una ojeada sencilla, es “DOG RUN”, términos que traducidos al español significan “CARRERA DE PERROS”, característica que no se encuentra



presente en los servicios que se pretenden proteger y distinguir con éstos. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado, agravándose la situación en este caso en razón de que tal descripción no encaja con los servicios solicitados, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y j) del artículo 7** y su **párrafo final** de la Ley de Marcas..

Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de los señores **Dolores Madero** y **Lorenzo Lenzi**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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, No. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de los señores **Dolores Madero** y **Lorenzo Lenzi**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de



octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55