



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0801-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica (Happy Dog) (31)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-6428)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0482-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein***, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de Heredia, con cedula de identidad número 1-740-937, ***Apoderado Generalísimo*** de la empresa ***Yanyunis Inc. S.A***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos doce segundos del diez de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas veintitrés minutos veintinueve segundos del veintinueve de julio del dos catorce, el ***Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, Apoderado Generalísimo*** de la empresa ***Yanyunis Inc. S.A***, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos sesenta mil setecientos ochenta y siete, domiciliada en San José, Distrito octavo de Mata Redonda, Sabana oeste, de la esquina sur de Teletica Canal Siete, trescientos metros oeste, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la



HAPPY DOG

marca de fábrica **HAPPY DOG**, en clase 31 Internacional para proteger y distinguir:
“Alimentos para perros.”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y cinco minutos doce segundos del diez de octubre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del trece de octubre del dos mil catorce, el *Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein* en la representación indicada, presentó *Recurso de Apelación*, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, 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.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente

**HAPPY
CAT**

marca de fábrica: **HAPPY CAT**, registro 156263, cuyo titular es **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, inscrito y vigente hasta el 03 de febrero del 2016, en clase 31, para proteger y distinguir: “*Alimentos para gatos, bocadillos para gatos*” (Folios 67).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad por derechos de terceros del signo solicitado, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, más aun si los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización, en clase 31 internacional, y un perjuicio para el titular del derecho marcario.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica: Que la marca de fábrica así como el diseño Happy Dog difieren del registro 156263 en cuanto a la forma, los colores, las palabras, los productos y el animal a los cuales se refieren o se destinan ambos registros, que evidencian la existencia de más diferencias que semejanzas entre ambas marcas, donde no se genera confusión alguna que pudiese significar violación a la legislación actual.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda



generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el



mencionado artículo señala:

Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Marca</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Registro</i>	<i>156263</i>	<i>-----</i>
	<i>Inscrita</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Alimentos para gatos, bocadillos para gatos</i>	<i>Alimentos para perros</i>
<i>Clase</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Titular</i>	<i>Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.</i>	<i>Yanyunis Inc. S.A.</i>



El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otra

marca inscrita alrededor del término *HAPPY*, sea , donde su denominación “*Happy*” traducida al idioma español significa “*Feliz*”, y donde se incluyen productos idénticos y relacionados con la solicitada en clase 31, que es la protección y distinción de alimentos para estas clases de animales.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar alrededor de la palabra *HAPPY*. Esta situación podría hacer que el consumidor medio crea que los signos,



solicitado e inscrito están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

El gestionante en su apelación argumenta que el signo  difiere del signo

inscrito  en cuanto a la forma, los colores, las palabras, los productos y el animal a los cuales se destinan ambos registros, y que evidencian la existencia de más diferencias que semejanzas entre ambas marcas, donde no se genera confusión alguna que pudiere significar violación a la legislación actual; opinión que no comparte este Tribunal puesto que aunque el logo ligeramente pudiera darle algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor recuerda, y el logo en este caso no viene a impactar de forma sobresaliente o llamativa a efecto de que esta se pueda inscribir, siendo más bien, que la parte denominativa o sea, la palabra que está incluida en la marca inscrita y preponderante en el signo sigue repitiéndose, **HAPPY**.

Uno de los puntos en que se basa la resolución del Registro de la Propiedad Industrial es que la marca solicitada conlleva el término **Happy**, y precisamente la inscrita y estudiada en el cotejo observado supra, contiene en su denominación el mismo vocablo **Happy** que en el



idioma español significa **FELIZ**, y tal como se indica, la confusión orbita alrededor de esta palabra, donde el consumidor podría confundir que esta nueva marca  es parte de las marcas ya inscritas.

Es lógica la diferencia de especie entre el perro y el gato (dog and cat en idioma inglés), misma que tiene una identidad propia para cada una; pero es aquí donde nace la posibilidad

de confusión, entre el signo solicitado  y el signo inscrito  existe similitud gráfica, ideológica y fonética, el incluir la palabra **HAPPY** en la marca inscrita además de ser preponderante en el signo, hace que surja la posibilidad de confusión, pues el producto que se distribuye y desea proteger es alimento para perro en la solicitada y alimento para gatos en la inscrita, ambos tipos de alimentos son exclusivos para animales, y resulta de ello la posibilidad de existencia de riesgo de asociación y de confusión.

La similitud que existe entre los productos protegidos son de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos

A lo anterior se debe acotar la resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de agosto del dos mil cuatro, donde el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera indicó:



“[...] Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2da edición, pág. 257-258) que dice: “No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionada; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible [...]”

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein*, en representación empresa *Yanyunis Inc. S.A*, contra la resolución de las catorce horas cuarenta y cinco minutos doce segundos del diez de octubre del dos mil catorce, confirmando la resolución en todos sus extremos.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein*, en su condición de *Apoderado Generalísimo* de la empresa *Yanyunis Inc. S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y cinco minutos doce segundos del diez de octubre del dos mil catorce, la cual se *confirma*,

denegándose la solicitud de inscripción de la marca . 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55