

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0324-TRA

Solicitud de nulidad del registro de la marca “DOG SCOUTS”

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 99385-2)

Marcas y otros signos

VOTO 0856-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-007-045337, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:10 horas del 5 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 04 de noviembre de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Lic. Luis Diego Acuña Vega, en autos conocidos y en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, interpuso acción de nulidad contra la marca “DOG SCOUTS”, en clase 31 internacional, registro 243101, cuyo titular es la empresa CARGILL, INCORPORATED.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:54:10 horas del 5 de mayo de 2016, el Registro resolvió: “... 1) *SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por el Lic. LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, en representación de la empresa ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA (GUÍAS Y SCOUTS), contra el registro de la marca de fábrica “DOG SCOUTS”, con el número 243101, para proteger y distinguir “Alimento para perros” en clase 31 internacional, cuyo propietario es CARGILL, INCORPORATED, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución. 2) En cuanto a la notoriedad alegada por la empresa solicitante de las presentes diligencias, la misma se reconoce para el registro 192855 sea GUÍA Y SCOUTS DE COSTA RICA DISEÑO. ...”.*

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Lic. Acuña Vega, apoderado de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA, interpone para el 17 de mayo de 2016 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Por resolución dictada a las 09:54:49 horas, del 25 de mayo de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ... y admitir el Recurso de Apelación interpuesto para ante el Tribunal de alzada, ...”.*

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de Ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como

hechos de tal naturaleza y de importancia para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, tiene inscrito desde el 20 de julio de 2009 el nombre

comercial  registro 192855, para proteger y distinguir; *“Un establecimiento dedicado a actividades tendientes a la educación integral de la juventud mediante la creación en la Guía y el Scout, con miras a la constitución del ciudadano ejemplar con una operante conciencia social. Ubicado en San José, Avenida 10, 250 metros al este de Acueductos y Alcantarillados.”*. (v.f 26 del legajo de apelación)

- 2) Que la empresa CARGILL, INCORPORATED., tiene inscrito desde el 24 de abril de 2015

con vigencia al 24 de abril de 2025, la marca de fábrica **DOG SCOUTS** registro 243101, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Alimento para perros.”*. (v.f 28 legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de los signos en pugna procede a rechazar la acción de nulidad planteada por la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA., en virtud de determinar que la marca **DOG SCOUTS** se efectuó en apego al artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por ende, no le es de aplicación el numeral 37 del precitado cuerpo normativo, así como los artículos 48 y 49 de su Reglamento, y en consecuencia,

se declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada.

Por su parte, la recurrente ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA., dentro de su escrito de agravio señaló que, 1.- La publicidad alrededor de la marca DOG SCOUTS constituye un aprovechamiento ilegítimo de su notoriedad y menoscabo de fuerza distintiva. 2.- Los perros aparecen vestidos como scouts, tal y como se desprende a folio 37 del legajo de apelación, el uso que se hace en el comercio de la marca DOG SCOUTS la transmite al consumidor la idea de GUÍAS y SCOUTS, por lo tanto, se aprovecha de su imagen. 3.- Ley 3992, Ley Constitutiva de Asociación de Scouts de Costa Rica de una protección extraordinaria para los signos de GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA. 4.- Que la empresa Cargill Incorporated realiza campañas en donde imita a los scouts, que son alusivas, confusamente similares y que genera asociación indebida con los productos y servicios que realiza su representada. 5.- La marca se usa en ámbitos más amplios que la mera comida para perro, y esa forma de usar la marca en el mercado trae beneficio económico para la empresa Cargill Incorporated, a través de asemejarse a los scouts. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y solicita la anulación de registro para la marca “DOG SCOUT”, clase 31 internacional, registro 243101.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el numeral 37 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley ...*”. Respecto, al tema la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la idoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Editorial Civitas, España, p. 206)., procedimiento que busca determinar si la inscripción de la marca registrada y la cual está siendo objetada, se hizo en contravención de las citadas prohibiciones, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, y que vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros.

Ahora bien, una vez analizado el expediente de marras y los agravios del recurrente, este Tribunal entra a realizar el estudio de la marca **DOG SCOUTS** a efectos de corroborar si el signo refutado contraviene el contenido del artículo 8 inciso e) de la citada Ley de Marcas.

En este sentido, y con relación al tema y concurrencia de la notoriedad este Tribunal Registral Administrativo, ha manifestado: “... *para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o*

industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.” (VOTO 911-2011)

Así las cosas, queda claro que la obligatoriedad de proteger estos signos con esa característica, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley 7484, y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley 7475. Bajo esos dos instrumentos internacionales, nuestro país se comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que en la Ley de Marcas se incorpora el artículo 8 inciso e) y dice: “... *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: ... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. ...*”.

De la norma transcrita y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de un signo notorio para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir: “... *La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la*

Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. ...”.

Por su parte, el numeral 6 bis del Convenio de París, dispone: “ 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta ...”.

Citado lo anterior, se debe entrar a realizar el estudio del signo objetado, a efectos de determinar

si el signo inscrito **DOG SCOUTS** efectivamente presenta similitudes capaces de

aprovecharse injustamente de la notoriedad del signo registrado  **Guías y Scouts de Costa Rica** por lo que siendo que nos encontramos ante un signo de connotación notoria, hace que se deban valorar otros supuestos contenidos en el numeral 8 inciso e) de la Ley rito, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca.

En este sentido, se debe señalar que el carácter notorio se logra mediante distintos factores:

antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos o de su misma naturaleza, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado su titular para constituir su marca



registro 192855, en un distintivo notorio.

Para el caso bajo examen, se debe recordar que la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE



COSTA RICA, bajo el denominativo es una Institución que data desde hace 100 años, que implementa su actividad por medio de un programa educativo no formal y donde participan activamente miembros de todo el territorio nacional, conformados por niños y jóvenes, proporcionándoles compromiso, altos valores morales y sociales. (v.f 13 al 29 y 40 al 52 del expediente principal)

Institución normada por la Ley 5189 Constitutiva de la Asociación de Scouts de Costa Rica, en el numeral 3 del citado cuerpo normativo, que en lo de interés dice: “...*La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica tiene por finalidad esencial, enmarcada dentro de los grandes principios y metas fundamentales del Escultismo Mundial y expresados por la Promesa y Ley Guía y Scout, la educación integral de la juventud en sus aspectos físico, intelectuales, morales, estéticos, religiosos y sociales, con miras a la constitución del ciudadano ejemplar, mediante la creación en la Guía y el Scout, de una vida y operante conciencia social, que lo lleve a comprometerse en forma libre, fecunda, racional, consciente y radical en los legítimos intereses e imperiosas necesidades de progreso y desarrollo material y espiritual de la comunidad*”.

En este sentido, no podríamos obviar es una organización con fines sociales, conocida en todo el territorio nacional, por ende, notoria, tal y como ya lo había reconocido el mismo Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada.

Así las cosas, determinada la notoriedad del signo  **Guías y Scouts de Costa Rica** registro 192855, propiedad de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, no podría este Tribunal permitir la coexistencia registral del signo inscrito **DOG SCOUTS**, toda vez, que por la forma en que se presenta la marca DOG SCOUTS ante el público se constituye efectivamente un aprovechamiento ilegítimo de la notoriedad y menoscabo de fuerza distintiva

contenida en el registro  **Guías y Scouts de Costa Rica** siendo que los consumidores podrían adquirir dichos productos, sea, la comida para perros pensando que es en beneficio de dicha Asociación o que está involucrada cuando en la realidad no tiene relación alguna con esta.

Así mismo, obsérvese que en la publicidad se contempla los perros vestidos como scouts, tal y como se desprende a folio 37 del legajo de apelación, por lo que el uso que se hace en el comercio de la marca DOG SCOUTS transmite al consumidor la idea de GUÍAS y SCOUTS, por lo tanto, si se configura un aprovechamiento injusto de su imagen. Situación que evidentemente beneficiaría a la empresa CARGILL, INCORPORATED., a la hora de colocar su signo en el mercado, causando un aprovechamiento del conocimiento del signo inscrito propiedad de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA.

La marca **DOG SCOUTS**, incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, en virtud de ser similar al nombre comercial  **Guías y Scouts de Costa Rica** que hace que concurra

en los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas, por lo tanto, debe ser anulado el signo marcario

DOG SCOUTS registro 243101 propiedad de la compañía CARGILL, INCORPORATED.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:10 horas del 5 de mayo de 2016, la que en este acto se revoca y

se procede con la nulidad del registro de la marca de fábrica **DOG SCOUTS** registro 243101, en clase 3I internacional, cuya titular es la empresa CARGILL INCORPORATED.

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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:10 horas del 5 de mayo de 2016 la que en este acto se revoca, y proceda el Registro de la Propiedad Industrial con la nulidad del registro de la marca de fábrica

DOG SCOUTS registro 243101, en clase 3I internacional, propiedad de la empresa CARGILL INCORPORATED. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90