



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2016-0352-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “FRONTLINE PET CARE”

MERIAL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-571)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0921-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad numero uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, France, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:04:19 horas del 1 de junio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero del dos mil dieciséis, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del signo “**FRONTLINE PET CARE**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, en: **Clase 03:** “Jabones, champús, lociones, dentríficos, artículos de tocador y productos cosméticos para el cuidado de animales, hisopos de algodón para uso cosmético para animales, preparaciones para el cuidado de la piel de los animales”, en **clase 05:** “Preparaciones y productos higiénicos para fines veterinarios,



sustancias dietéticas adaptadas para uso veterinario, emplastos y materiales para apósitos para uso veterinario, desinfectantes para uso veterinario, preparaciones para destruir alimañas, parasiticidas, fungicidas, productos farmacéuticos, medicinas y vacunas para uso veterinario, productos farmacéuticos para el cuidado de la piel para animales, hisopos de algodón para uso veterinario, suplementos nutricionales medicinales para animales”. **Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, ganchos universales para garrapatas, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura**”. **Clase 31:** Alimentos para animales, alimento para mascotas, alimentos secos para animales, galletas para perros, huesos comestibles y palillos para masticar para animales, golosinas comestibles para animales”.

SEGUNDO. En resolución final de las 12:04:19 del 1 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por razones intrínsecas y extrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos j), y artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, en virtud de un error material cometido en el POR TANTO de dicha resolución, el Registro mediante resolución dictada a las 15:00:01 del 04 de junio de 2016, corrige el error referido, e indica, “[...] SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la solicitud presentada únicamente para la clase 10 y continuar el trámite para las clases 3, 5 y 31. [...]”

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio del dos mil dieciséis, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **MERIAL**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución dictada a las 15:06:34 horas del 14 de junio del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:07:34 horas del 14 de junio del 2016, 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de agosto del 2002, y vigente hasta el 20 de agosto del 2022, la marca de fábrica “**FRONTIER**” registro número **134588**, propiedad de la empresa **DEPUY SYNTHES, INC**, que protege y distingue, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, “implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos para usos ortopédicos.” (Ver folios 5 y 6, Expediente N° 2016-0352-TRA-PI, Principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida resuelve, “[...] Rechazar parcialmente la solicitud presentada únicamente para la clase 10 y continuar el trámite para las clases 3, 5 y 31. [...]”, por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas. Existe riesgo de confusión respecto a los productos ofrecidos en clase 10, con respecto a los productos de la marca inscrita, siendo difícil distinguir la diferencia entre ellos. Además, el signo resulta engañoso por razones intrínsecas, al no indicar que los productos en la clase 10, son de uso humano; y al contener el signo PET CARE (“cuidado de mascota” en español) resulta engañosa por la naturaleza de los productos



La representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que, el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto por cuanto, las posibilidades de asocie con el signo inscrito son inexistentes. Además, el signo no resulta engañoso por cuanto es una marca evocativa. Siendo, que a folio 48 del legajo de apelación procede a limitar la lista de productos de la clase 10, de la siguiente manera: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; ganchos universales para garrapatas, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura; todos los anteriores únicamente para uso de animales.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar el caso concreto, es necesario indicar a la recurrente, que no se toman en cuenta las limitaciones realizadas a folios 52 y 58 del expediente número 2016-0352-TRA-PI, Legajo de Apelación, por falta de pago, dado que no se observa que haya aportado el comprobante de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo hizo a folio 48, que es la que se acoge.

Partiendo de la limitación presentada por la parte a folio 48, en la que indica que la lista de productos de la marca de fábrica y de comercio solicitada en clase 10 de la Clasificación Internacional, queda de la siguiente manera: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, ganchos universales para garrapatas, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, todos los anteriores únicamente para uso de animales”, podríamos decir, que en razón de esa limitación, el signo solicitado “**FRONTLINE PET CARE**” (cuidado de mascotas de primera línea), versus los productos que intenta proteger, no entran en contradicción, ello, por cuanto, de la relación signo-productos, se tiene que la denominación hace alusión al cuidado de mascotas y los productos a proteger van dirigidos únicamente para uso en animales, y siendo, que las mascotas son animales, esto hace que la marca pretendida no resulte engañosa para el público consumidor, por lo que desaparece el obstáculo de carácter intrínseco que impedida su registro. Por lo que la marca que se propone para registro no atenta contra el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos.

A efecto de comprender más ampliamente el por qué la marca solicitada no es engañosa, considera importante este Tribunal traer a colación lo que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido respecto al engaño:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (**Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000**)”.

De la jurisprudencia transcrita, se desprende que efectivamente el signo a registrar no es engañoso, ya que la denominación en sí misma brinda una información veraz, lo que evita que el público consumidor se vea engañado con erróneas indicaciones respecto de la naturaleza, procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, impide que se vulnere el interés de titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, en razón de una información incorrecta.

Desde el punto de vista extrínseco, y atendiendo al criterio que, indica el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, debe tenerse presente el conjunto marcario y el cotejo debe hacerse entre la marca inscrita, denominativa simple, “**FRONTIER**” (frontera), con la denominativa compleja “**FRONTLINE PET CARE**” (cuidado de mascotas de primera línea), que se quiere



inscribir, viendo ambas denominaciones, los productos que protegen van dirigidos a consumidores diferentes (Ver folio 5 del Expediente N° 2016-0352-TRA-PI, Principal), y folio 48 del Expediente N° 2016-0352-TRA-PI, Legajo de Apelación), y la idea que transmite al consumidor, son distintas, esto da distintividad entre una y otra marca, aunque protejan productos de la misma clase.

Así las cosas, resulta fundamental tomar en cuenta que lo determinante en el cotejo entre dos signos es la valoración de conjunto de las marcas, ya que lo que se discute en el procedimiento, es si el distintivo solicitado a registro resulta confundible con la marca inscrita, teniendo en consideración la perspectiva visual, auditiva y conceptual, y además, si los productos son distintos, idénticos o si se relacionan entre sí. Así, y tomando en cuenta el análisis comparativo efectuado, se observa que la marca de fábrica inscrita **“FRONTIER”** (frontera), denominativa, y la marca propuesta **“FRONTLINE PET CARE”** (cuidado de mascotas de primera línea), denominativa, suscitan una impresión visual, auditiva y conceptual de conjunto diferente, por lo que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos. De ahí, que la marca solicitada en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de los argumentos expuestos, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:04:19 del 1 de junio del 2016 y la resolución de las 15:00:01 del 04 de junio de 2016, las que en este acto se **revocan**, a efecto, que se continúe además de lo concedido, con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“FRONTLINE PET CARE”** para proteger y distinguir, “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, ganchos universales para garrapatas, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, todos los anteriores únicamente para uso de animales”, en clase 10 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, cita normativa, jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:04:19 del 1 de junio del 2016 y la resolución de las 15:00:01 del 04 de junio de 2016, las que en este acto se **revocan**, a efecto, que se continúe además de lo concedido con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“FRONTLINE PET CARE”** para proteger y distinguir, “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, ganchos universales para garrapatas, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, todos los anteriores únicamente para uso de animales”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69