



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0174-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO

IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA S.A. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11640)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 234-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Eduardo Díaz Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, apoderado especial de IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA S.A., cédula jurídica 3-101-269613, con domicilio en la provincia de Heredia, San Joaquín de Flores, frente al costado sur del Liceo Regional, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:47:51 horas del 7 de febrero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de noviembre de



2023, el abogado Pedro Eduardo Díaz Cordero, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio para proteger y distinguir en clase 31: comida para gatos; bebidas para gatos; galletas para gatos; preparaciones alimenticias para gatos; lechos higiénicos para gatos; arena higiénica para gatos; alimentos enlatados para gatos; alimentos con hígado para alimentar gatos; alimentos con sabor a hígado para alimentar gatos; alimentos en forma de aros para alimentar gatos; alimentos para gatos a base de o compuestos por pescado; leche en polvo para gatitos.

Mediante resolución de las 09:53:10 horas del 23 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las objeciones de fondo contenidas en la solicitud e indicó que no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 literales d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).


Pese a los argumentos de defensa del solicitante, mediante resolución de las 16:47:51 horas del 7 de febrero de 2024, el Registro denegó la solicitud presentada, por considerar que el signo marcario propuesto se encuentra compuesto de términos descriptivos con relación a los productos que pretende proteger, y engañoso para algunos de los productos que no sean alimento para gatos; en consecuencia, no cuenta con la distintividad requerida para su debida



inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó los siguientes agravios:



1. La marca solicitada  no puede traducirse como "comida para gatos". El uso de la palabra "MEAL" en la marca propuesta es de fantasía, porque refiere a una comida completa para humanos, a un tiempo de alimentación. Muy distinto es el uso de alimento para gatos, los cuales no "desayunan", "almuerzan" o "cenan", sino que simplemente consumen el alimento. Adjunta traducción del Diccionario Cambridge en línea, en la dirección web: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/meal>.

2. La denominación "CAT MEAL" no es la designación necesaria o genérica para referirse al "alimento para gatos" o los productos propuestos para la protección de esta solicitud. La denominación es una marca de fantasía con relación a los productos que pretende proteger, pues alimento para gatos sólo se puede decir o escribir en idioma inglés como "CAT FOOD", lo cual no es el caso en esta solicitud.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual señaló que la marca no posee distintividad por contener en la combinación de sus elementos la palabra "CAT", sin embargo, cita marcas inscritas existentes en la



base de datos de la Oficina del Registro de la Propiedad Intelectual, que contienen la palabra “CAT”.

Solicita se revoque la resolución recurrida con fundamento en la originalidad y novedad de la marca solicitada, y se ordene al Registro, continuar con el trámite de la inscripción de la marca solicitada y proceda a emitir el edicto correspondiente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas 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.

Asimismo, la normativa marcaría indica que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.



En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, interesa señalar los siguientes:

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

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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 la normativa transcrita, se infiere que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, o pueda causar engaño o confusión.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 31 por ser descriptiva, engañosa y carente de aptitud distintiva en relación con los productos que pretende proteger.

Al respecto, conviene señalar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad*



Industrial. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Ahora bien, con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el



público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva 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 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. Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando



haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto. (Voto 0520-2022 de las 14:42 horas del 18 de noviembre de 2022).

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5ª. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 86).

Por su parte, el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, respecto del cual la doctrina señala:

...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 (1983). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I, 1ª. Reimp.). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).

En el presente asunto se presenta la solicitud de una marca mixta, conformada por la silueta de la cara de un gato y las palabras “CAT MEAL” frase que se encuentra en idioma inglés y que traducida al español refiere a “GATO” y “COMIDA”; las dos palabras son de



connotación genérica y de uso común para los productos que se pretende distinguir con el signo, las cuales no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes de poder utilizarlas dentro de sus propuestas para promocionar sus productos, debido a que estos términos pueden ser empleados como complementos en las propuestas marcarias, no así, como estructura o conformación gramatical que le proporcionen la actitud distintiva necesaria al signo propuesto para poder obtener su registro.

Por otra parte, las palabras empleadas “CAT” que significa “GATO” y “MEAL” que refiere a “COMIDA” también son términos descriptivos puesto que dan la idea directa de que se trata de “comida para gato”, lo que evidentemente conlleva a describir el producto que se pretende proteger y comercializar; de ahí que, la propuesta carezca de aptitud distintiva, el cual es un requisito indispensable para su protección e inscripción, debido a que la función principal de una marca es que el consumidor pueda diferenciar los productos o servicios entre otros de su misma especie o clase.

Por otra parte, el signo marcario propuesto también se torna engañoso con respecto a los productos de la clase 31 internacional que no corresponden a alimentos, tales como: lechos higiénicos para gatos y arena higiénica para gatos; situación en la que, conforme se desprende, difiere el contenido de la marca con lo que se pretende proteger y comercializar, esto también puede generar o inducir a error o confusión al consumidor sobre el producto, dada la falta de distintividad contenida en la marca y lo pretendido.



En cuanto al diseño empleado, este Tribunal estima que tampoco es distintivo, por cuanto la silueta empleada que figura el rostro de un gato de color celeste, más que proporcionarle distintividad, refuerza el elemento denominativo “GATO” por lo que, no le aporta mayor aptitud distintiva. Máxime que en el tráfico mercantil la figura o imagen de un gato es común para comercializar los diversos productos comestibles para ese tipo de mascotas.

Por las consideraciones expuestas, este órgano de alzada determina que tanto la frase como el diseño empleado, no imprimen una particularidad suficientemente inusual o diferenciadora en los productos que se pretenden proteger y comercializar, que le permita al signo solicitado la distintividad suficiente para ser objeto de registro, por lo que debe denegarse su protección.

Ahora bien, con respecto a los agravios del apelante, en cuanto a que la marca propuesta es un signo de fantasía, este Tribunal estima importante aclarar que los signos de fantasía son aquellos que no cuentan con significado, sea, corresponden a expresiones que por su composición son producto de la inventiva o creación de su titular; situación que no se presenta en el caso bajo estudio, puesto que ambas palabras empleadas “CAT MEAL” cuentan con un significado específico el cual refieren a “comida para gato”, tanto dentro del idioma inglés como en español, por lo que, sus argumentaciones en ese sentido, no son de recibo.

Por otra parte, señala el apelante que la marca solicitada no puede traducirse como "comida para gatos"; sin embargo, en su solicitud incorpora la traducción de MEAL como “harina, plato, **comida**”, y



dentro de sus agravios la traducción del Diccionario Cambridge, donde de manera clara y precisa se logra determinar que la palabra MEAL contempla entre otros significados el correspondiente a **comida**, por lo que, el consumidor medio lo asociará de manera directa a comida en el sentido amplio de la palabra, y no se detendrá a pensar que se trate de un tiempo en particular como el desayuno o la cena; de ahí que, la solicitud incurra en las causales ya analizadas que impiden su protección. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en tal sentido, pues conforme ha sido acreditado, el listado pretende comida para gatos, tal como se traduce el signo.

En cuanto a la existencia de marcas registradas que incluyen la palabra “CAT”, cabe indicar que todo signo marcario que ingrese a la corriente registral, debe ser valorado y analizado por el operador jurídico conforme al marco legal y reglamentario que rige la materia, con ello superar las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, y bajo el principio de independencia marcaria; por cuanto cada solicitud debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza y fin propuesto; de manera que los registros anteriores o incluso las resoluciones registrales ya emitidas, son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración registral; el hecho de que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se hayan admitido marcas que contemplen la palabra CAT o “GATO”, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registro de la marca propuesta. En atención a ello, sus argumentaciones no pueden ser acogidas, debido a que ello iría en quebranto de los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y de la Constitución Política.



Por todo lo anterior, resulta claro entonces que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, por lo que no es posible su protección; motivo por el cual se debe confirmar la resolución venida en alzada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Eduardo Diaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la compañía IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:47:51 horas del 7 de febrero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Eduardo Diaz Cordero, apoderado especial de la compañía IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:47:51 horas del 7 de febrero de 2024, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/PLSA/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53