

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0262-TRA-PI



Weltunion der Vereine für
Deutsche Schäferhunde WUSV

OPOSICION A INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS “WUSV WELTUNION DER VEREINE FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE“ (41 y 44)

RUBEN DAVID RODRIGUEZ PEREZ, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expediente de origen 2016-7847)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0356-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintitrés minutos del tres de julio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Rubén David Rodríguez Pérez, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-1165-365, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:54:09 horas del 22 de marzo del 2018.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. A. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En síntesis, el 16 de agosto del 2016, el señor Rubén David Rodríguez Pérez, solicitó el registro de la marca de servicios denominada



Weltunion der Vereine für
Deutsche Schäferhunde WUSV

cuya traducción del idioma alemán al español significa **“UNION MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE PERROS PASTOR ALEMAN”**. A lo cual se le previene por parte del Registro de la Propiedad Industrial aclarar las clases y servicios que protege la marca, a lo que contesta: *“Clase 41: “Fomento de la canofilia costarricense (ciencia que estudia los canes), educar sobre perros a la sociedad, certificar profesionales caninos (educación y formación de profesionales en canofilia, entregar certificado de educación), formar profesionales caninos en diferentes áreas, todo lo anterior relacionado con perros de la raza pastor alemán”, y “Clase 44: “Cría de animales, específicamente perros pastor alemán, servicios veterinarios, registro genealógico canino (información sobre perros), inscripción de camadas (información sobre perros), todo relacionado con perros de raza pastor alemán”.*

Dentro del término de ley, la representación de la ASOCIACIÓN CLUB OVEJERO ALEMAN DE COSTA RICA (ASOVAL), plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en que la marca pertenece a la entidad legal Asociación Internacional de Perros Pastores Alemanes WUSV.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:54:09 horas del 22 de marzo del 2018, declarar con lugar el Recurso de Revocatoria de la Asociación Club Ovejero Alemán de Costa Rica (ASOVAL) y revoca la resolución de las 10:17:23 horas del 26 de febrero del 2018, rechazando la marca “Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde WUSV”

diseño  Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde WUSV en clases 41 y 44 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el señor Rubén David Rodríguez Perez, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, e indico entre sus agravios lo siguiente: Que la oposición declarada con lugar carece de legitimación para rechazar de plano la solicitud del solicitante sin otorgar el plazo procesal correspondiente, dejándolo en estado de indefensión, y que el motivo por el cual fue rechazada la oposición tan siquiera fue analizado en la resolución impugnada, por lo que el trámite de este expediente es violatorio del

derecho de defensa, resultando en nulo el actuar de la Administración.

B. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCION DEL CASO. Que mediante voto 0221-2019 de las 10:52 horas del 6 de mayo del 2019, se resolvió anular el voto 0600-2018 de las 13:40 horas del 17 de octubre del 2018, en razón de no habersele dado tramite al recurso de revocatoria y apelación en subsidio del señor Rubén David Rodríguez Pérez.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Que la **ASOCIACIÓN CLUB OVEJERO ALEMAN DE COSTA RICA (ASOVAL)** representada por la licenciada Aisha Acuña Navarro, cuenta con legitimación para actuar en este proceso (visible a folios 24 y 25, 29 y 30, 38 y del 103 al 167).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que no se probó que la marca no inscrita de la **ASOCIACIÓN CLUB OVEJERO ALEMAN DE COSTA RICA (ASOVAL)** sea notoria.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En el caso de análisis, toda la prueba aportada y existente en el presente expediente fue valorada, tanto la de primer instancia como la entregada posterior a las prevenciones de traducción y certificación hechas por este Tribunal (folios 30 a 38, 106 a 167 del expediente principal; y folios 23 a 85 del legajo de apelación), todas para el dictado de la presente resolución.

De igual forma, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear, por ende, a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo segundo 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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos - que son los derivados de la relación existente entre éste y su objeto de protección - se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: *“... Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...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 la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... 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 No. 198 -2011]


Asimismo, este Tribunal afirmó:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... 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, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal 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.) ... 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 ...”. [Voto No. 1054 -2011]

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por el señor Rubén David Rodríguez Pérez, bajo el denominativo “WUSV Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde

WUSV” con diseño  Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde WUSV, para las clases 41 y 44 internacional, se encuentra conformado por palabras en idioma alemán que traducidas al español significan en conjunto “WUSV Unión Mundial de Pastores Alemanes WUSV (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=de&tl=es&text=WUSV%20Weltunion%20der%20Vereine%20f%C3%BCr%20Deutsche%20Sch%C3%A4ferhunde%20WUSV>), o como es traducido por el solicitante como: “UNION MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE PERROS PASTOR ALEMAN”

Aplicar el signo propuesto  Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde WUSV a los servicios que pretende proteger en clases 41 y 44 de la nomenclatura internacional, relacionados con “Fomento de la canofilia costarricense (ciencia que estudia los canes), educar sobre perros a la sociedad, certificar profesionales caninos (educación y formación de profesionales en canofilia, entregar certificado de educación), formar profesionales caninos en diferentes áreas, todo lo anterior relacionado con perros de la raza pastor alemán”; y la “Cría de animales, específicamente perros pastor alemán, servicios veterinarios, registro genealógico canino (información sobre perros), inscripción de camadas (información sobre perros), todo relacionado con perros de raza pastor alemán”, respectivamente, induce a error a los consumidores respecto de sus características, naturaleza y cualidades, toda vez que dentro de su elemento denominativo

contiene las palabras o indicación **UNION MUNDIAL DE ASOCIACIONES**, con lo cual se hará creer al público consumidor que lo protegido es la reunión de varias asociaciones que ofrecen servicios de cierta naturaleza y con determinadas características; esto refiere a una entidad independiente que está conformada por varias asociaciones relacionadas con la canofilia, lo cual no es cierto porque **el signo es solicitado por una persona física**, el señor Rubén David Rodríguez Pérez, y por esto deviene en una falsa indicación de su naturaleza y de su procedencia, lo cual produce engaño y por ello no es susceptible de registro al violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

La **Ley de Asociaciones** (Ley 218 del 08 de agosto de 1939) en su Capítulo V establece formas especiales de asociación. Así, en su artículo 30 dispone:

“Pueden constituirse asociaciones formadas por la reunión de dos o más asociaciones con personería jurídica. En los casos anteriores, la nueva entidad adquirirá personería jurídica independiente de la personería de las entidades que la componen.

Esta forma de asociaciones se distinguirá con los términos de "federación", "liga" o "unión", que deberán insertar en su nombre y que las asociaciones simples no podrán usar...”

Es decir, una federación, liga o unión, es la reunión de dos o más asociaciones en una persona jurídica nueva e independiente.

Respecto de esta afirmación, ha quedado claro que el Registro de la Propiedad Industrial debió analizar el signo propuesto haciendo una integración de la normativa atinente; en este caso de la **Ley de Asociaciones**, al evidenciarse que se utiliza un término que tiene una connotación diferente, cuyo uso se limita a ciertos casos muy específicos, y que; en caso de permitirse su inscripción, derivaría en un posible engaño al consumidor.

Por ello, lo manifestado por el apelante respecto a que se carece de legitimación por parte de la

licenciada Aisha Acuña Navarro es incorrecto, la profesional en mención se encuentra debidamente acreditada como apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CLUB OVEJERO ALEMAN DE COSTA RICA (ASOVAL)**, y es demostrable el interés legítimo de la Asociación, en virtud de que desempeñan la misma actividad así como que pertenecen al mismo sector comercial de la canofilia, toda vez que su representada es promovente del conocimiento, mejoramiento y desarrollo de razas de perros, especialmente la de ovejeros o también conocidos como pastor alemán.

Como bien lo indica el artículo 16 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo que se refiere a la Oposición “... *Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud.*”, lo que cumple cabalmente con el objeto de dicha Ley, en su artículo 1 donde busca “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.*”

De igual forma se le indica al apelante que, esta representación ha verificado la garantía del cumplimiento del debido proceso de todas los participantes de este expediente, así como que en el trámite del mismo no se haya violentado algún derecho de defensa de las partes, más bien, en aras del debido proceso, mediante resolución de las 10:52 horas del 6 de mayo del 2019, fue subsanado el error cometido y así conocer el recurso de apelación presentado por el señor Rubén David Rodríguez Perez.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Rubén David Rodríguez Pérez, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca de servicios “WUSV

Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde WUSV” diseño



Weltunion der Vereine für
Deutsche Schäferhunde WUSV

en clases 41 y 44 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor Rubén David Rodríguez Pérez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:54:09 horas del 22 de marzo del 2018, la que en este acto 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia 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

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/LVC/IMDD/RAP/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36