

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0268-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “*FEDERACIÓN CANINA MUNDIAL F.C.M. PERROS DE PURA RAZA (DISEÑO)*”

ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6972)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0596-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con diez minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1054-0893, en representación de la **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, entidad inscrita en el Registro de Asociaciones con cédula jurídica 3-002-071085, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:38 horas del 3 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2016, el señor **Rubén David Rodríguez Pérez**, mayor, casado, empresario, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-1165-365, en su condición personal, solicitó el registro de la marca de servicios denominada “***FEDERACIÓN CANINA MUNDIAL F.C.M. PERROS DE PURA RAZA (DISEÑO)***” en **clases 41 y 44** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger en **clase 41**: “*registro genealógico canino, inscripción de camadas, fomento de la canofilia costarricense, educar sobre perros a la sociedad, certificar profesionales caninos, formar profesionales caninos en diferentes*

áreas” y en **clase 44**: “*cría de animales, específicamente perros, servicios veterinarios*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante oficio presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2016 se opuso la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, representada por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, quien alega ser titular de signos marcarios similares al solicitado por Rubén David Rodríguez Pérez.

TERCERO. Que mediante resolución de 11:15:38 horas del 3 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la oposición presentada en contra del registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Acuña Navarro**, en representación de **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. 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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.


Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por la Asociación Canófila Costarricense, al considerar que no aportó a este expediente prueba alguna de logra acreditar la notoriedad de sus signos marcarios. Adicionalmente, concluye la autoridad registral que al realizar el cotejo de dichos signos con el solicitado por el señor Rodríguez Pérez, no encuentra una similitud



entre éstos y el signo “  ”, ya que presentan diferencias suficientes tanto en sus siglas F.C.M. y A.C.C. como en sus diseños y por ello admite el registro propuesto. Agrega la autoridad registral que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) NO cuenta con una prohibición expresa en relación a quién puede solicitar una marca y quién no y por ello no se puede prohibir algo permitido por ley, es decir no se puede generar una limitante donde no la hay.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en sus agravios manifiesta que el nombre comercial y marca de su representada son notorios, ampliamente conocidos y comercializados, y cuentan con una gran trayectoria en nuestro país y a nivel mundial desde hace más de 40 años. Agrega que de admitir el registro propuesto por el señor Rodríguez Pérez se induciría a error al consumidor, ya que se refiere a los mismos servicios e ideológicamente tienen el mismo concepto. Afirma la recurrente que, aún y cuando la Ley de Marcas no dispone de una prohibición expresa, no se puede inscribir una marca referente

a una FEDERACIÓN que no existe en la realidad y que no es una agrupación de entidades sociales, lo que amplía el riesgo de confusión al público consumidor de los servicios que pretende proteger.

Por otra parte, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 12 de mayo de 2017, se apersona el solicitante Rubén David Rodríguez Pérez, quien manifiesta que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho porque la asociación opositora no aportó prueba que demuestre la notoriedad de sus signos. Afirma que aun en el caso de que se demuestre esa condición, no existe similitud entre los signos inscritos a favor de la Asociación Canófila Costarricense y el que pretende se le conceda en este expediente, tal como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial. Agrega que no existe en la normativa marcaría alguna disposición que impida a una persona física solicitar una marca que contenga un término colectivo, como lo es el término “FEDERACIÓN”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría impide el registro de un signo que carezca de la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros; de la misma naturaleza, que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En el caso bajo estudio resulta de interés hacer alusión a lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en donde se establecen los motivos de irregistrabilidad de signos por razones intrínsecas -que son los derivados de la relación existente entre éste y su objeto de protección- y específicamente en su **inciso j)** impide su inscripción cuando “...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

Respecto del **engaño** en el derecho marcarío ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. **1054-2011** de las 09:05 horas del 30 de

noviembre de 2011, en donde se 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 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

En otro orden de ideas, 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:

“**Artículo 30.** *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.

De este modo, al aplicar el signo propuesto: ***"FEDERACIÓN CANINA MUNDIAL F.C.M.***



PERROS DE PURA RAZA” con el diseño “  ” a los servicios que pretende proteger en clases 41 y 44 de la nomenclatura internacional, relacionados con: *el fomento de la canofilia costarricense, registro genealógico canino, inscripción de camadas, educación a la sociedad sobre perros, certificación y formación de profesionales caninos, la cría de perros y servicios veterinarios*, induce a error a los consumidores respecto de sus características, naturaleza y cualidades, toda vez que dentro de su elemento denominativo contiene la palabra o indicación ***"FEDERACIÓN"***, 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 es, 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.

Así las cosas, no puede permitirse la inscripción de un signo que pueda causar engaño o confusión en cuanto a su naturaleza -en este caso jurídica-, razón por la cual debe revocarse la resolución venida en Alzada, ya que no lleva razón el Registro al señalar que: *“La LM NO cuenta con una prohibición expresa en relación a quién puede presentar una marca quién no. No se puede generar una limitante donde no la hay”*

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.


De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso presentado por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:38 horas del 3 de marzo de 2017, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:38 horas del 3 de marzo de 2017, la cual se



REVOCA para que se deniegue el registro del signo “  ” solicitado por Rubén David Rodríguez Pérez. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño