

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0369-TRA-PI



Solicitud de registro como marca del signo

Marcas y otros signos distintivos

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12574)

VOTO 0658-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa **Gloria S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, domiciliada en avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:30 horas del 6 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 23 de diciembre de 2016, el licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en la clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”.

SEGUNDO. Que por resolución de las 13:35:30 horas del 6 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió **rechazar parcialmente** la inscripción de la solicitud presentada para “**animales vivos**”, siendo procedente para “**productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta**”.

TERCERO. Que el 24 de mayo de 2017, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; admitiéndose para ante este Tribunal por resolución de las 10:46:03 horas del 2 de junio de 2017.

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 pudieran haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y LOS HECHOS NO PROBADOS.

No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, analizado el signo solicitado al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinó que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas, según el artículo 7, literal j) de la citada ley, al provocar engaño en relación con el producto “animales vivos”; más no así para el resto de los productos a proteger por el signo en análisis que son: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”, de la clase 31 internacional.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en la audiencia de quince días argumentó como agravios los siguientes: **1.-** Que no es cierto que la marca tienda a producir engaño en el consumidor en relación a las marcas inscritas como Gloria, cada registro tiene un diseño determinado y con especialidades que la hacen distinguible al consumidor. No podría confundir al público consumidor, sobre la naturaleza, procedencia o claridad del producto a proteger. Existen suficientes criterios de distinción entre uno y otro. **2.-** Que el público el escoger un determinado producto o servicio bajo una marca determinada observa más el signo como un todo, el diseño de esa marca y el nombre que tiene, y sin que pueda llegar a confundirse, por lo que la idea de confusión o engaño no es aplicable a la presente solicitud. **3.-** Que el hecho de que la solicitud contenga la palabra FOODS, o su respectiva traducción que significa en español comida o alimentos, no significa que el hecho de proteger animales vivos

busque confundir al consumidor con que eso sea un alimento, ya que claramente su representada se dedica a la producción de alimentos y muchos de esos animales vivos podrían servir para la alimentación, un animal vivo va a estar en lugares determinados mientras que los alimentos ocuparían otro lugar determinado, por lo que el consumidor es lo suficientemente sabio para distinguir un producto de otro, lo que no llevaría a confusión.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría establece que para el registro de un signo, éste 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 titulares diferentes.

En este sentido, es de interés destacar en el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, que son los derivados de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en el literal j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando “[...] Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...]”.

En relación con este tema, de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas es importante citar 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 el primero de ellos indica:

“[...] 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. **[Voto 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].**

En este mismo sentido, el Voto No 1054-2011, este Tribunal dice:

[...] 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 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]**

En razón de lo anteriormente expuesto, con respecto al engaño y de conformidad con la Clasificación internacional de Niza, así como el agravio segundo del apelante, este Tribunal

acoge el argumento en cuanto a que la inscripción de la marca pretendida  para “*animales vivos*”, porque no llevaría a engaño al consumidor, por cuanto dentro de la lista de alimentos para la clase 31 de la nomenclatura internacional se contempla claramente este tipo de alimento, es decir “*animales vivos*” e incluso puede apreciarse que la clase 29 refiere a que “*animales vivos*” no se contempla ahí sino en la 31. Dice la recurrente que “*no busca confundir al consumidor con que eso sea un alimento, claramente su representada se dedica a la*

producción de alimentos y muchos de esos animales vivos podrían servir para la alimentación". Conviene citar al respecto el artículo 24, literal d) del Reglamento a la Ley de Marcas que establece: "[...] Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados". Así como lo esboza el apelante, "*animales vivos*" es un tipo de alimento. Se discrepa del criterio del Registro, pues, en primer término carece de argumento jurídico la resolución recurrida y en segundo término no se intuye que la inclusión de este tipo de alimentos "*animales vivos*", vaya a llevar a engaño al público consumidor, ya que en el mercado existen empresas productoras de este tipo de alimentos. El análisis del Registro a partir de una de las acepciones de "Alimentos" que cita el Diccionario de la Real Academia es limitado, toda vez que en este diccionario se dan varias acepciones no sólo la referida por el a quo, por lo que limitarlo a una, sería ir incluso en contra de la cadena alimenticia, donde muchos animales comen "*animales vivos*" para vivir e incluso animales que el ser humano trata de domesticar. En ese sentido la pretensión del apelante resulta ser real, no engañosa, ni descriptiva, ni lleva a confusión, es conforme con la Clasificación de Niza.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal que debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada incluyendo dentro de los productos a proteger el de "*animales vivos*", en la clase 31 de la nomenclatura internacional.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Gloria S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:35:30 horas del 6 de abril de 2017, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada incluyendo dentro de los productos a proteger “*animales vivos*”, en la clase 31 de la nomenclatura internacional. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33