

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0899-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca de servicios “ANIMALPAK.COM”

**UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL
NUTRITION, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2013-9841)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 249-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 5 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2013, el Lic. Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción como marca de servicios “ANIMALPAK.COM”, en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de comercio minorista en línea que ofrecen productos alimenticios para la salud, ropa y artículos deportivos”*.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 14:04:03 horas del 22 de noviembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la solicitud que existe inscrito el nombre comercial “ANIMAL PHARMA C.A.(DISEÑO)” registro No. 198854, propiedad de la empresa MADINI PHARMA S.A., que proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de servicios relacionados con los que pretende proteger la marca propuesta “ANIMALPAK.COM” en clase 35 internacional, presentada por la compañía UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, y en razón de ello le opuso los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:00:32 horas del 5 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... *POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. ...*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2015, el Lic. Edgar Zurcher Gurdian en representación de la empresa UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

QUINTO. Que 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto; que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

➤ Nombre comercial:



registro 198854, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos humanos y veterinarios, equipos médicos y materiales médico-quirúrgicos. Ubicado en San José, Escazú, Guachipelín, centro empresarial Plaza Roble, edificio El Portico, piso 1”*. propiedad de la empresa MADINI PHARMA S.A., inscrita el 12 DE FEBRERO DE 2010. (v.f 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que el signo propuesto cae en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita. Aunado, a que pretende la protección y comercialización del mismo tipo de servicios que protege el registro inscrito, siendo procedente ante la semejanza contenida entre los signos y servicios a proteger el rechazo de la solicitud.

Por su parte, el representante de la compañía UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 22 de octubre de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 10:00 horas, del 14 de enero de 2016.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Previo a entrar a conocer el fondo del presente asunto es importante indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino además de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de alzada, que la resolución que se impugna fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Este breve extracto de un voto de la Sala Primera, explica:

“... V.- ... El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” ... “VI. - En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia ...”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Sin embargo, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia, compele a

este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio. En este sentido, es importante indicar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable

derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Para el caso bajo examen, observamos que el signo propuesto “ANIMALPAK.COM” presentado por la empresa UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, denominativamente es similar al signo “ANIMAL PHARMA C.A (DISEÑO)” propiedad de la empresa MADINI PHARMA S.A., y en este sentido es de mérito recordar que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores son los elementos que conforman el signo, sea, la parte denominativa, por lo que el empleo del término “ANIMAL” en ambos, los hace parecer como signos provenientes de un mismo origen empresarial al compartir el mismo factor tópico, constituyéndose además este elemento como la parte preponderante entre ellos, y en consecuencia no le proporciona el carácter distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Por eso a criterio de este Órgano de alzada, lleva razón en parte el Registro en sus argumentos, al indicar que ambos signos no guardan una diferencia sustancial que los identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe absoluta similitud y hasta identidad; aunado a que los servicios que se pretenden proteger y comercializar; “*Servicios de comercio minorista en línea que ofrecen productos alimenticios para la salud, ropa y artículos deportivos*”, podrían ser fácilmente confundibles para el consumidor con los que comercializa el nombre comercial

inscrito.

No obstante, este Tribunal discrepa de la totalidad del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración registral puede limitar los productos o servicios a efecto de que el signo pedido no sea rechazado en su totalidad.

Al efecto, dicho artículo en lo que interesa dice:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...].”

Bajo esa modalidad, esa norma permite al Tribunal rechazar los productos que se encuentren relacionados con el nombre comercial inscrito, en este caso: *“Servicios de comercio minorista en línea que ofrecen productos alimenticios para la salud”*, y ordenar se continúe el trámite de la solicitud de inscripción para los productos que no se relacionan con los publicitados, tales como: *“ropa y artículos deportivos”*.

Lo anterior, también en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean iguales o similares, pero los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización, pueden coexistir.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

“... cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que, si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

Así las cosas, siendo que algunos de los servicios que protege la marca pedida son idénticos, similares y otros se encuentran íntimamente relacionados con los protegidos por el signo inscrito, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta en cuanto a ellos, y continuar el trámite de la solicitud con los que difieran de esta.

Como consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, para los servicios de comercio minorista en línea que ofrecen productos alimenticios para la salud, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con el establecimiento comercial que protege el nombre comercial, y en consecuencia transgrede el artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo. Sin embargo, por criterio emitido por este Tribunal para aquellos productos que no exista relación podrá continuarse con el trámite de la solicitud conforme lo disponen los artículos 18 y 89 del precitado cuerpo normativo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. Edgar Zurcher Gurdian, abogado, apoderado especial de la empresa UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 5 de octubre de 2015, y se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para que continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios “ANIMALPAK.COM”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “*ropa y artículos deportivos*”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. Observe el Registro que el fundamento para rechazar el signo solicitado, al tratarse del cotejo entre una marca y un nombre comercial inscrito es el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de la empresa UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 5 de octubre de 2015, se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para que continúe con el trámite de inscripción de la marca servicios “ANIMALPAK.COM”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para los siguientes productos: “*ropa y artículos deportivos*”. Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora