



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0660-TRA-PI**

**Solicitud marca de fábrica y servicios: “WORLD ANIMAL PROTECTION, PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL”**

**Apelante, WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3827-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 258-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del siete de agosto de dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de mayo de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios **“WORLD ANIMAL PROTECTION, PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL”**, diseño:



PROTECCIÓN  
ANIMAL MUNDIAL

Para proteger y distinguir productos y servicios en las siguientes clases del Nomenclátor internacional de Niza, que se detallan a continuación:

**Clase 16:** *“Impresos; publicaciones impresas; material de instrucción y enseñanza.”*

**Clase 25:** *“Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.”*

**Clase 35:** *“Servicios para hacer campañas; servicios para hacer campañas promocionales y de conciencia pública.”*

**Clase 39:** *“Servicios de transporte; servicios de embalaje y almacenamiento de mercancías; servicios de organización de viajes.”*

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del siete de agosto de dos mil catorce, resolvió: **“[...] Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para las clases 35 y 39 y continuar con el trámite correspondiente para las clases 16 y 25. [...]”**

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, interpone para el día 18 de agosto de 2014, Recurso de Apelación, en contra la resolución final antes referida.



**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...]*.”

**QUINTO.** Por memorial presentado el 7 de enero de 2015, a las 14:08 horas y visible a folio 32 del expediente de marras, el representante de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, solicita expresamente ante el Tribunal se proceda con el trámite de la divisional respecto a las clases 35 y 39 de la nomenclatura internacional de Niza y se mantenga para dichos efectos la fecha y hora de la solicitud inicial. Se adjunta con la presente solicitud el comprobante de pago del canon respectivo. Posteriormente, a folio 33 aclara que lo que se solicita se dividan son las clases 16 y 25 de Nomenclatura Internacional.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios “**WORLD ANIMAL PROTECTION, PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL (diseño)**”, en cuanto a las clases 35 y 39 en razón de que resultan engañosas para los servicios a proteger de



conformidad con el artículo 7 inciso j) de la ley de marcas y otros Signos Distintivos, y en relación con las clases 16 y 25 se continuará con el trámite de la solicitud.

Por su parte, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que su representada tiene inscrito el registro número 235.081, para las clases 41 y 44 internacional, ambas para la protección de servicios, por lo que claramente se puede otorgar protección registral a las clases 35 y 39 solicitadas. Señala, que su representada no puede aceptar dicho argumento de rechazo, por cuanto se trata también de clases de servicios, y por lo tanto el criterio debe ser el mismo.

Continúa manifestando el recurrente que la marca de su representada posee los términos “WORLD ANIMAL PROTECTION (PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL) DISEÑO”, por lo que debe atenderse a que la combinación de estos términos en la forma como lo ha hecho la solicitante. Agrega que la misma es innovativa junto con el diseño que lo acompaña, ya que no ha sido presentada en esta forma al público consumidor. Que su representada no puede aceptar el razonamiento de la Oficina de Marcas, en el entendido de que es engañoso y que los consumidores al observar la marca pueden imaginar una protección más allá de lo que lógicamente pueden tener los servicios.

Asimismo, el representante de la empresa recurrente incorpora como sustento de sus alegatos el Voto 270-2005 de las 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre de 2005 dictado por este Tribunal de alzada. Por las consideraciones expuestas, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de la solicitud de la marca en clases 35 y 39 internacional. Se proceda autorizar el fraccionamiento de la marca solicitada, a efectos de que se continúe con el trámite respecto de las clases 16 y 25 internacional, ya que no tuvieron rechazo por parte del Registro de Marcas. Finalmente, aclara que solicita divisional en clases 16 y 25.



**TERCERO. EN CUANTO A LA DIVISIONAL.** Previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante pronunciarse sobre la solicitud presentada por el representante de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, el 07 de enero de 2015, a las 14:08 horas y visible a folios 32 y 33 del expediente, mediante el cual solicita expresamente se proceda con la divisional de los registros solicitados para las clases 16 y 25 internacional, y se continúe con la apelación únicamente con las clases 35 y 39 internacional, las que fueron denegadas bajo el fundamento del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Analizada dicha protección, este Tribunal considera que la solicitud se encuentra apegada al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dice: “... *El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. ...*”, En este sentido, siendo que el fin de la división es fraccionar en diversos procesos el signo propuesto, para permitir que avancen más rápidamente las clases y listas que no tienen objeciones, y que las marcas divididas puedan inscribirse por separado, este Tribunal acoge lo petitionado, aunque en esta etapa procesal ese efecto de celeridad pretendida en la divisional perdida, haya perdido actualidad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Aceptada por parte de este Tribunal la divisional pedida, se procederá a analizar únicamente la solicitud de la marca en las clases 35 y 39 de la nomenclatura internacional. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.



Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad advertidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro del cual nos interesa:

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

*[...] 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. [...]. ” (Lo resaltado no corresponde a su original)*



El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor*



*del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción [...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.*

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**WORLD ANIMAL PROTECCIÓN (ANIMAL MUNDIAL) DISEÑO**”, pretende proteger: en **clase 35**: “*Servicios para hacer campañas; servicios para hacer campañas promocionales y de conciencia pública.*”, y en **clase 39**: “*Servicios de transporte; servicios de embalaje y almacenamiento de mercancías; servicios de organización de viajes.*”, determinándose que no existe concordancia entre la denominación propuesta con respecto a los servicios que se pretende proteger. Siendo que la propuesta en su parte denominativa da una idea muy clara de que se trata de protección animal a nivel mundial, la cual no se encuentra relacionado con el tipo de actividad comercial que se pretende realizar, en virtud de incorporar términos que relacionados con el servicio a proteger son potencialmente engañosos. De ahí que se transgreda el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo con ello su rechazo para todos los servicios determinados en las clases 35 y 39 del nomenclátor internacional de Niza, solicitados por la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la empresa recurrente **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, que su mandante tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el registro número 235.081, para las clases 41 y 44 internacional, ambas para la protección de servicios. Al respecto, cabe señalar que si bien su representada cuenta con el precitado registro, ello no es un parámetro que determine la inscripción del peticionado en este proceso, en virtud de que todo signo previo a su registración debe superar la etapa de calificación registral realizada por el operador jurídico, respecto de los requisitos contenidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito.



Para el caso bajo examen, el signo propuesto no superó el examen de calificación registral, ante los motivos intrínsecos sobrevenidos en el inciso j) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo, por lo que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo solicitado “**WORLD ANIMAL PROTECCIÓN (ANIMAL MUNDIAL) DISEÑO**”, para las **clases 35 y 39 internacional**. Acceder al precitado registro implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico, por cuando el signo es capaz de generar un riesgo de engaño y confusión, razón por la cual este Órgano de alzada avala el criterio vertido por el Registro de Instancia, al declarar el rechazo de la presente solicitud.

Respecto de la jurisprudencia apuntada, mediante el Voto 270-2005 de las 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre de 2005, dictado por este Tribunal de alzada, incorporado a este proceso como sustento jurídico, se advierte que la misma no es atinente, en virtud de que los criterios que conceden o deniegan los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial son analizados de manera independiente, conforme a su naturaleza y para cada caso en particular. Por lo que el conceder un registro que no supere el marco de calificación registral, estaría en contravención con la legislación registral y evidentemente violenta el artículo 11 de la Constitución Política, en cuanto a la observancia del principio de legalidad, y consecuentemente los derechos de la propiedad intelectual, respecto a la observancia de las formalidades intrínsecas establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

En cuanto al extremo señalado por el recurrente de que el signo propuesto por su representada “**WORLD ANIMAL PROTECCIÓN (ANIMAL MUNDIAL) DISEÑO**”, corresponde a un término de fantasía. En este sentido, se debe indicar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella, situación que no ocurre en el presente caso, ya que todas las palabras que conforman la denominación pedida, tienen un significado propio, tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, párrafo segundo.



Expresamente el solicitante señaló que la traducción al idioma español de la marca propuesta es **“PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL”**. Por esa razón no son atendibles sus consideraciones en este sentido, toda vez que el signo da una idea muy clara que el consumidor percibirá, generando la idea de que se trata precisamente de protección animal a nivel mundial..

Por lo anterior, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del siete de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del siete de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se rechaza la solicitud de inscripción del signo **“WORLD ANIMAL PROTECTION (PROTECCIÓN ANIMAL MUNDIAL) (DISEÑO)”**, para las **clases 35 y 39** del nomenclátor internacional. Se admite la división de la solicitud de la marca para las clases



16 y 25 de la nomenclatura internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*