



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0230-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “PETCARE”

Marianella Arias Chacón como Apoderada Especial del señor Juan Carlos Fallas Muñoz, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1005-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 720-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de Apoderada Especial del señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, mayor, casado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-817-364, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con nueve minutos y cuarenta segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 06 de febrero de 2008, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, como gestora de negocios del señor Juan Carlos Fallas Muñoz, solicitó el registro de la marca de servicios “PETCARE”, en **Clase 44** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios de una clínica veterinaria y brindar toda clase de servicios veterinarios para mascotas.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con nueve minutos y cuarenta segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2009, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación del señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios durante el plazo conferido mediante audiencia de las diez horas con quince minutos del cuatro de mayo de dos mil nueve, ante este Tribunal.

CUARTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la



Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “PETCARE”, propuesta por el señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “...el signo marcario propuesto contiene elementos literarios genéricos de los servicios que se desean proteger en clase 44 internacional, y que carece de distintividad, particularmente por no contener elementos que le den dicha aptitud; por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c) y g) de la Ley de Marcas.”

Es importante recalcar que no hubo agravios ante la audiencia conferida por este Órgano al solicitante de la marca de mérito. No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este Tribunal que la marca solicitada, está compuesta puramente por elementos denominativos que resultan totalmente descriptivos de los servicios a proteger (servicios de una clínica veterinaria y brindar toda clase de servicios veterinarios para mascotas), lo que transgrede el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, el cual establece que no puede ser registrado como marca un signo que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de los productos o servicios de que se trata; y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g) del mismo artículo), todos de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe



ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, 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.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**PETCARE**”, que traducido al español significaría: “**cuidado o atención para mascotas**”, para proteger y distinguir en **Clase 44** de la clasificación internacional, “*servicios de una clínica veterinaria y brindar toda clase de servicios veterinarios para mascotas*”, **por tratarse de una indicación calificativa y descriptiva** de tales servicios (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto a los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto, sea, la palabra “**PETCARE**”, es “**CUIDADO O ATENCIÓN PARA MASCOTAS**”, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Marianela Arias Chacón** en su impugnación, adolece el signo propuesto por el señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, de la capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso **d)** del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.



Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**PETCARE**” por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, como Apoderada Especial del señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y cuarenta segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

CUARTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, como Apoderada Especial del señor **Juan Carlos Fallas Muñoz**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y cuarenta segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones legales.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55