



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0128-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “PETS”

CORPORACIÓN GALEZ OCCIDENTAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11978-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 876-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Gabriel González Castro**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0620, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN GALEZ OCCIDENTAL S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre de 2011, el señor **Gabriel González Castro**, en la condición y calidades antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “PETS”, para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza: “**productos para jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, champús, acondicionadores de cabello**”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:33:29 horas del 2 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo propuesto infringe lo estipulado por el artículo 7 incisos g) y j) y el párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que el término “PETS” (MASCOTAS), no tiene la distintividad necesaria para obtener la protección registral solicitada, asimismo, porque se constata que en relación con el otorgamiento del signo solicitado, este se limitaría a “productos para mascotas”, caso contrario podría causar engaño o confusión al usuario sobre los productos solicitados.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero de dos mil doce, el señor **Gabriel González Castro**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó el rechazo del signo solicitado por resultar engañosa en relación con los productos a proteger y distinguir, aplicándose en el presente caso el artículo 7 incisos g) y j) y el párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que el análisis que llevó a cabo el Registro es confuso y carente de fundamento legal, en virtud de que su representada cumpliendo con una prevención, aportó la traducción al español del término francés “PETS”, la cual es “ruidos secos”, y que el Registrador persiste en buscarle una traducción en otro idioma a ese mismo término y que le permitiría rechazar la solicitud, alegando que el consumidor medio entendería por “PETS” en su traducción al inglés “MASCOTAS”, resultando tal aseveración carente de fundamento ya que el consumidor del producto es hispanohablante y que en principio el término lo considerará de fantasía, salvo si tiene conocimientos de inglés o francés; agregando que la Ley de Marcas en ningún artículo estipula que el significado de un término en idioma inglés prevalecerá sobre el significado del mismo en otros idiomas, sin poder hablarse de un “significado general” como lo pretende el Registrador, aunado a que se trata de términos en idioma extranjero, por lo que resulta difícil de comprender el motivo por el cual el término PETS resultaría engañoso ni a cual error se conduciría al consumidor a la hora de comprar los productos de su representada.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal



función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a



alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**PETS**” como marca de comercio en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“productos para jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, champús, acondicionadores de cabello”*, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil doce, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello, por las razones que se indicarán de seguido.

Por consiguiente, y dentro del control de legalidad que ejerce este Tribunal, tenemos, que en el caso que nos ocupa, son aplicables el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se expondrá a continuación.

Por lo expuesto, estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que 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. 25399). (el subrayado es 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 de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“(...) 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:

SERVICIOS
<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.

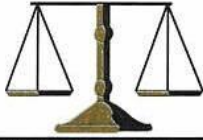
Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo 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.

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.

Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “PETS”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sí puede resultar engañoso, respecto a los productos que intenta proteger, en la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: ***“productos para jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, champús, acondicionadores de cabello”***, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar el término que conforma el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos la palabra “PETS” la única que resalta a la vista, lo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que los productos que pretende proteger y distinguir son productos que van dirigidos al mercado de las mascotas, ya que la expresión “PETS” en el argot común se conoce por parte del consumidor medio como una palabra proveniente del inglés que significa “MASCOTAS”, y la cual asocian con productos para animales, aspecto que invoca en la mente del consumidor dicha idea, y al hacer la relación de tal invocación con los productos a proteger, sea ***“productos para jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, champús, acondicionadores de cabello”***, en forma general, sin hacer referencia el aquí solicitante del signo a que son productos para animales, es que resultan aplicables para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro.



Queda claro para este Tribunal que el consumidor medio no relaciona el vocablo “PETS” con el idioma francés, cuya traducción como indica el aquí apelante es “ruidos secos”.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, 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.).

Partiendo de lo expuesto líneas atrás, este Tribunal no comparte lo argumentado por la sociedad recurrente, cuando en su escrito de apelación manifiesta que “(...) Los motivos por los cuales el registrador rechazada (sic) la inscripción de la marca PETS en clase 3 internacional son confusos y carecen de fundamento legal. Mi representada, cumpliendo con la prevención, aportó la traducción al español del término francés PETS, la cual es “ruidos secos”, El Registrador persiste en buscarle una traducción en otro idioma a ese mismo término y que le permitiría en (sic) rechazar la solicitud. Alega que el consumidor medio entendería por PETS en su traducción al inglés de (sic) MASCOTAS. Ta (sic) aseveración carece de cualquier fundamento, considerándose que el consumidor del producto es hispanohablante y que en principio el término lo considerará de fantasía, salvo si tiene conocimientos de inglés o francés.

La Ley de Marcas en ningún artículo estipula que el significado de un término en idioma inglés prevalecerá sobre el significado del mismo en otros idiomas. No se puede hablar de “significado general” como lo pretende el registrador, cunados e (sic) trata de términos en idioma extranjero.

Por lo demás resulta difícil de comprender el motivo por el cual el término PETS resultaría



engañoso; a cual error conduciría al consumidor el término PETS a la hora de comprar los productos de mi representada. (...)”, ello, por cuanto como se indicara supra, el signo pretendido resulta engañoso.

QUINTO. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gabriel González Castro**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN GALEZ OCCIDENTAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gabriel González Castro**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN GALEZ OCCIDENTAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil doce, la que en este acto 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55