

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0488-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5068)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0064-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Bienvenido Zúñiga Vega**, comerciante, cédula de identidad 1-0423-0391, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-219822, con domicilio en San José, Vázquez de Coronado, San Isidro, 100 metros al norte y 75 metros oeste de la Iglesia Católica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:06:56 horas del 30 de setiembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el señor **Bienvenido Zúñiga Vega**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir en clase 31: lechuga hidropónica.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 08:06:56 horas del 30 de setiembre de 2020, rechazó la marca por razones intrínsecas y extrínsecas, con fundamento en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) al indicar en lo conducente:

...El mensaje que el signo transmite al consumidor al comparalo(sic) con los productos que busca proteger entra en una clara contradicción, esto por cuanto el signo al contener la palabra supermercado remite a la idea de un establecimiento comercial cuando en realidad lo que se desea proteger es una marca...

...entre el signo solicitado LA GALLINITA FELIZ versus la marca GALLINITA existe una confusión indirecta y de asociación...

Inconforme con lo resuelto, el señor **Zúñiga Vega** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Que, aunque fonéticamente los signos son similares, distinguen clases diferentes y nada tiene que ver la lechuga hidropónica con legumbres, frutas y setas en conserva. La lechuga es producida y distribuida por el titular del nombre comercial La Gallinita Feliz de Coronado. Los productos no se relacionan pues unos son en conserva y el pretendido hidropónico, y no van necesariamente dirigidos al mismo consumidor.

La palabra SUPERMERCADO no da la idea de servicios de supermercado, es para que el cliente identifique que puede conseguir la lechuga en dicho centro de

distribución, que es el único en su tipo que produce y distribuye sus propias lechugas hidropónicas.

Que la única semejanza es la similitud fonética, pero hay más diferencias, como el logo, colores y los productos, que además se ofrecen de forma diferente, destinados a un público distinto.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.**, el siguiente signo distintivo:



“ ” registro 206000, inscrita desde el 10 de enero de 2011 y vence el 10 de enero de 2031, en clase 29 para proteger: legumbres, frutas y setas en conserva, secas o cocidas aves de corral, caza pescado y productos alimenticios provenientes del mar todos estos productos también bajo la forma de extractos de sopas de gelatinas de pastas para untar de conservas de platos cocinados congelados o deshidratados huevos leche crema de leche y otras preparaciones hechas a partir de leche incluidas en esta clase sustitutos de leche bebidas a base de leche sucedáneos de alimentos lácteos postres hechos a partir de preparaciones a partir de soya incluidas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, sustitutos de crema para el café y/o te, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés. (ver folio 17 al 19 del legajo digital de apelación)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. El artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: *“j) Pueda causar engaño o confusión sobre... la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo..., o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*

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. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo... y no en relación a otro signo... (Lobato, Manuel (2002), Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, p. 253).

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. (pp.254 a 256)

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO, S.A.**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Lechuga hidropónica

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **SUPERMERCADO**.

Cabe advertir que según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto,



por lo tanto, el signo visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los productos en este caso la lechuga hidropónica. El consumidor observa la marca en productos como los pretendidos y no va a pensar que se trata de un establecimiento comercial, es decir no puede realizarse esa relación con el análisis en conjunto de la marca.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el principio de veracidad, al respecto la doctrina indica:

... 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 intelectual, 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, B. y otro (1983). Curso de Derecho Mercantil, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, por lo que considera este órgano de alzada que cumple con la distintividad requerida para su registro.

RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

a) Si el signo es idéntico o **similar** a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, **y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.**

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o **similar** a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, **y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca...**

Para lograr determinar la aplicación de los incisos anteriores, se debe realizar el cotejo marcario, y para ello es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar si es posible la coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, dado que en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En esta misma, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece algunas reglas para la realización del cotejo, a saber:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador

o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) 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 canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...

Dadas las pautas a seguir, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Lechuga Hidropónica

SIGNO REGISTRADO



Legumbres, frutas y setas en conserva, secas o cocidas aves de corral, caza pescado y productos alimenticios provenientes del mar todos estos productos también bajo la forma de extractos de sopas de gelatinas de pastas para untar de conservas de platos cocinados congelados o deshidratados huevos leche crema de leche y otras preparaciones hechas a partir de leche incluidas en esta clase sustitutos de leche bebidas a base de leche sucedáneos de alimentos lácteos postres hechos a partir de preparaciones a partir de soya incluidas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, sustitutos de crema para el café y/o te, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.

Gráficamente la comparación en conjunto de los signos no proyecta algún tipo de identidad capaz de crear confusión al consumidor, se entiende que en este tipo de cotejo debe prevalecer el todo sobre los componentes individuales de los signo, y en este caso en concreto la comparación de ambos arroja diferencias sustanciales, por lo que el diseño y la composición de cada uno, apreciados en conjunto, impactará de forma distinta en el consumidor final, quien en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se dé la posibilidad de que se manifieste confusión o error.



El conjunto marcario solicitado , contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse al



signo registrado

Si bien es cierto ambos signos se conforman de la figura de una gallina, debe observarse que ambas aves son distintas, la solicitada se presenta en cuerpo completo y ostenta características antropomórficas, mientras que la inscrita es una representación parcial de una gallina tal cual, aunado a esto, los elementos que acompañan la marca solicitada (lechuga, figura geométrica, parte denominativa, colores), le brindan la distintividad requerida frente al signo registrado.

Respecto al cotejo fonético, a pesar de que ambas marcas comparten el término “GALLINITA”, entre este y “LA GALLINITA FELIZ” hay suficiente diferenciación, sumado al hecho de que la marca solicitada presenta más frases y una característica muy importante y es que su diseño gráfico resulta predominante y determinante dada su fuerza propia de expresión y comunicación.

En cuanto al aspecto ideológico, en este caso en particular, se determina la existencia de cierta similitud por el hecho de que ambos signos contienen gallinitas tanto en el aspecto gráfico como denominativo, pero nótese que el signo que se solicita, visto en su conjunto da una idea completamente distinta al inscrito, pues incluso deja claro en la mente del consumidor que se está en presencia de una marca que protege específicamente lechugas.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los productos, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión, y este consumidor medio de los productos pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticulado, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico.

Los signos enfrentados no son semejantes, y menos idénticos, por lo que independientemente de los productos que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un producto pensando en un mismo origen empresarial.

Además, la lechuga no se enmarca en la categoría de los productos de los signos registrados, no es una legumbre y los productos registrados son procesados no se van a encontrar en los mismos anaqueles en los supermercados y su fin último resulta distinto.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso j) del artículo 7 y tampoco los incisos a) y b) del artículo 8 ambos de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Bienvenido Zuñiga Vega**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:06:56 horas del 30 de setiembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de


inscripción de la marca “  ”, para proteger y distinguir lechuga

hidropónica, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **Bienvenido Zúñiga Vega**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:06:56 horas del 30 de setiembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe



con el trámite de inscripción de la marca “  ”, para proteger y distinguir lechuga hidropónica, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

