

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0057-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca:

**MONSERRAT ALFARO SOLANO** apoderada de **LUIS RODOLFO CERDAS ROSS**,  
apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-7741)

Marcas y otros Signos Distintivos.

### ***VOTO 0342-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-1149-0188 vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor **LUIS RODOLFO CERDAS ROSS**, mayor, empresario, titular de la cédula de identidad 1-949 -559, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:56:59 del 28 de setiembre de 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2016, por la señorita **Sofía Campos Brenes**, mayor, soltera, titular de la cédula

de identidad 3-0455-0076 vecina de Cartago, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **LA GALLERIA DESCARADA TRADICIÓN** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal mostaza, salsas, especias y hielo”.



Con el siguiente diseño:

**SEGUNDO:** Que una vez publicados los edictos de ley se opuso la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial del señor **LUIS RODOLFO CERDAS ROSS**, por razones extrínsecas. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:56:59 del 28 de setiembre de 2017, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: declarar sin lugar la oposición interpuesta la lic MONSERRAT ALFARO SOLANO, en su condición de apoderada especial de Luis Rodolfo Cerdas Ross, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA GALLERÍA DESCARADA**



**TRADICIÓN” DISEÑO**

en clase 30 internacional, presentada por

**SOFÍA CAMPOS BRENES**, en su condición de **apoderada generalísima** de **LA GALLERÍA S.A** , **la cual se acoge**. (...)”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado que existe inscrito el siguiente signo:

**1.- GALLERIA** Bajo el registro 253901 fecha de inscripción 29 de julio de 2016 vigente hasta el 29 de julio de 2026 para proteger y distinguir en clase 43 internacional “*Servicios de restauración (alimentación) hospedaje temporal*”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la oposición planteada por la apoderada del señor **LUIS RODOLGO CERDAS ROSS** y acogió la inscripción de la solicitud del signo “**LA GALLERÍA DESCARADA TRADICIÓN**” (**Diseño**) por considerar que no existe similitud alguna ya que indicó que en cuanto a los productos protegen en clase 30 y en clase 43 internacional productos diferentes, determinando que las clases son distintas y que una intenta proteger productos y la inscrita protege servicios, siendo el objeto de protección distinta, indicando que las protecciones no son las mismas, no son complementarias ni comparten el mismo canal de distribución y tampoco van destinados al mismo consumidor, concluyendo que los signos analizados pueden coexistir registralmente basados en el principio de especialidad..

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que la legislación nacional e internacional otorga una protección a los titulares legítimos de una marca frente a terceros que deseen registrar marcas similares que puedan causar confusión en el consumidor. 2) Indica que la marca “La Galería (Diseño)” no tiene carácter distintivo, pues es idéntica a la marca “gallería” de su representado y que los productos que protege se relacionan igualmente, por lo que no es distintiva, novedosa sino por el contrario causa riesgo de confusión. 3) Agrega que es evidente que existe confusión gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos 4) Señala que existe una aparente mala fe toda vez que su representado se enteró de la existencia de un restaurante con el nombre de ”La Galería” las cuales ha solicitado cerrar y a la fecha se sigue utilizando su nombre. Solicita se acoja la oposición planteada y rechazar el registro del signo solicitado.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril


de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo

en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 <p>en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal mostaza, salsas, especias y hielo”.</i></p>	<p><b>galleria</b></p> <p><b>Clase 43</b> <i>“Servicios de restauración (alimentación) hospedaje temporal</i></p>

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que se puede observar entre los signos, similitud fonética e ideológica, realizado el cotejo, tenemos que existen entre la solicitada y la oponente inscrita, una fuerte similitud fonética e ideológica, prácticamente una identidad en su factor tópico, siendo que la solicitada a pesar de tener un elemento figurativo, éste se trata de un gallo que desde el punto de vista ideológico refuerza la similitud y por tanto la posibilidad de confusión; si no hubiera suficiente distancia entre productos y servicios solicitados, desde el punto de vista de la posibilidad que tendría el consumidor de relacionar tales productos y servicios con un solo origen empresarial, o lo que es lo mismo no lográndose el objetivo marcario de la distintividad en este caso.

Por ello, como segunda medida, debe realizar un cotejo de los servicios inscritos respecto de los productos solicitados en clase 30, siendo que, tratándose de productos relacionados con alimentos y los servicios relacionados con restauración (alimentación); ocurre que la distancia entre productos y servicios no es la adecuada para no causar una eventual confusión dentro del mercado, dada la practica identidad del signo solicitado con el signo del oponente, lo propio es rechazar la solicitud, dada la posibilidad de confusión tanto directa como indirecta, donde el principio de especialidad marcaria no logra aplicarse por la poca distancia de los productos solicitados con los servicios inscritos, tomando en cuenta la cercanía (casi identidad) de los signos.

Conforme lo indicado, en este caso concreto, existe entre los productos de la clase 30 de la solicitada (alimentos) y los servicios que protege el signo inscrito en clase 43 servicios relacionados con restauración (alimentación), puede existir riesgo de confusión y asociación empresarial, este hecho hace que no se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

En razón de todo lo anterior, existe un riesgo razonado de confusión si se permitiera la coexistencia de los signos cotejados, tomando en cuenta la cercanía de los productos y servicios a proteger, y teniendo que dar una fuerte prevalencia al elemento denominativo con significado para el consumidor, “GALLERÍA”, a pesar de las diferencias gráficas y fonéticas alegadas y a pesar de que se enfrenten productos y servicios, tales productos pueden ser confundidos en su origen empresarial dado que los servicios de trata de restaurantes .

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*”( *el subrayado no es del original*)

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente



disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden coexistir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados; lo que, a criterio de este Tribunal, no ocurre en el presente asunto.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos y servicios a que se refieren las marcas en pugna son susceptibles de ser asociados. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial del señor **LUIS RODOLFO CERDAS ROSS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:56:59 del 28 de setiembre de 2017, la que en este acto se Revoca para denegar la inscripción del signo solicitado.

**SEXTO. 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 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial del señor **LUIS RODOLFO CERDAS ROSS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:56:59 del 28 de setiembre de 2017, la que en este acto se Revoca para denegar la inscripción del signo solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*