



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0750-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LOS POLLITOS”**

**AVICOLA GAP S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5255-09)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO N° 1339-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, vecino de San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho – seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVICOLA GAP SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno – quinientos treinta y nueve mil setecientos veintinueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las seis horas con cincuenta y dos minutos y diez segundos del once de agosto de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el 17 de junio de 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LOS POLLITOS**” en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Huevos.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las seis horas con cincuenta y dos minutos y diez segundos del once de agosto de dos mil



diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **POLLITO**, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en clase 29 internacional.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, el representante de la **AVICOLA GAP SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha 18 de agosto de 2010, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

**CUARTO:** 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 invalidez 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 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POLLITO**”, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en clase 29, número de registro 95946, inscrita desde el 12 de agosto de 1996, vigente hasta el 12 de agosto de 2016 (Folio 25).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA:** El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechazó la solicitud presentada por encontrarse inscrita la marca **“POLLITO”**, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, desde el desde el 12 de agosto de 1996, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“LOS POLLITOS”**, en clase 29, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente manifestó que no comparte el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que la marca **“LOS POLLITOS”** , cumple con los requisitos de forma, validez y eficacia de la Ley, no existiendo sustento jurídico para denegar su inscripción por cuanto la marca **“POLLITO”** se encuentra inscrita para proteger variedad de productos no solamente huevos , a diferencia de **“LOS POLLITOS”** que solamente protegen “huevos”, existiendo claramente una diferencia fonética y en los productos a proteger por ambos signos. Asimismo la marca que se requiere inscribir está compuesta por dos palabras y la inscrita por una sola palabra, por lo que el consumidor puede hacer una relación de todos los elementos como una unidad marcaria apreciando el producto como un todo, como nombre y productos a proteger, no generando de esta manera confusión alguna, y cumpliendo de esta forma con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, originalidad, decoro e inconfundible. Alega además que la marca inscrita es para la protección de huevos entre otros productos pero que el único producto que se encuentra en el mercado es un pastelito de vainilla con cobertura de chocolate, producto que en ninguna forma se puede confundir con los huevos que pretende comercializar mi representada en su establecimiento comercial, pudiendo pensarse que ante la falta de uso de la marca inscrita cabría la solicitud de cancelación de la misma de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior



pertenciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas cotejadas que refieren a la marca, solicitada “**LOS POLLITOS**” con el signo inscrito “**POLLITO**”, siendo ambas denominativas por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, ambas se componen únicamente de palabras, siendo entre éstas la única diferencia la letra “S”, y el artículo de terminado masculino en plural “LOS”, con lo cual resulta ser muy evidente la similitud existente entre ambos signos.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el orden de las consonantes y vocales, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización casi idéntica, la misma sílaba tónica, siendo prácticamente el mismo vocablo. Y en cuanto a la similitud ideológica, ambas marcas evocan el mismo concepto, denotándose solamente diferencia en cuanto a que una es en plural y la otra en singular.



Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el **a quo**, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos como “huevos” contenidos en la marca inscrita, y encontrándose las marcas contrapuestas en la misma clases internacional. Además, dada la identidad en el elemento denominativo, fonético e ideológico podría producir confusión en el consumidor sobre el origen empresarial del producto. Por lo cual permitir la inscripción de la marca “**LOS POLLITOS**” quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo procedente negar su registro.

Por lo que conforme a las manifestaciones y citas legales antes dichas no son de recibo los argumentos de la gestionante, y respecto a lo alegado sobre el no uso de la marca inscrita se le aclara al recurrente que debe mediar solicitud de persona interesada para lo cual se le dará previa audiencia del titular del registro de la marca, siendo el Registro de la Propiedad Industrial el competente para cancelar el registro de la marca en caso de ser procedente, tal y como se infiere del artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de apoderado especial de la empresa **AVICOLA GAP SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las seis horas con cincuenta y dos minutos y diez segundos del once de agosto de dos mil diez, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**