



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0224-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “GALLINA CRIOLLA”

UNILEVER N.V. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4511-2004)

Marcas y otros Signos

VOTO 1413-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **QUALA, SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente conforme las leyes de la República de Colombia, con domicilio den Carrera 54 N° 42ª-31 Sur, Santafé de Bogotá, DC, y Luis Pal Hegedüs, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-558-219, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.** de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con ocho minutos y cuarenta y dos segundos del dos de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicita se inscriba la marca de



comercio **GALLINA CRIOLLA**, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, pasta de tomate, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina y mantequilla,*

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposiciones a esa solicitud, la de la empresa **QUALA SOCIEDAD ANONIMA y UNILEVER N.V.**, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con ocho minutos y cuarenta y dos segundos del dos de julio de dos mil ocho, resolvió rechazar esas oposiciones y acoger la solicitud presentada, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se acogen los hechos que como probados indica la resolución recurrida, y por ser este asunto de puro derecho no es necesario la mención de hechos que conlleven esa característica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Licenciado Manuel E. Peralta Volio no comprueba su legitimación para representar válidamente a la empresa **Quala, Sociedad Anónima.**



TERCERO. EN CUANTO A LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL MANDATARIO DE LA EMPRESA QUALA, SOCIEDAD ANONIMA. Sin entrar a conocer el fondo de este asunto, observa este Tribunal que en el escrito de oposición presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, el 6 de diciembre de 2004, afirmó actuar en su calidad de apoderado especial de la empresa **QUALA, SOCIEDAD ANONIMA**, no obstante en tal fecha no acreditó esa representación, lo que hizo posteriormente en forma defectuosa y así consta, a folio 55 cuyo poder es de fecha 16 de setiembre de 2005, que es posterior a la presentación de la oposición. Por esa razón este Tribunal por resolución de las diez horas con quince minutos del diez de marzo de dos mil nueve, le previno al Registro certificación completa de los atentados que comprenda el poder conferido por la empresa Quala S.A., al Licenciado Peralta Volio, prevención que fue cumplida y el Registro emitió la certificación respectiva, pero ese poder que consta a folio 114 del expediente, que sí es de fecha anterior a la oposición, es para inscribir unas marcas en concreto y no para oponerse a la que se está solicitando bajo este expediente.

De lo anterior se deduce que el Licenciado Peralta Volio, no estaba legitimado para actuar en representación de la citada empresa al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la oposición a la solicitud de inscripción de la marca “**Gallina Criolla**”, actuar que contraviene lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en el segundo párrafo en lo conducente dice:

“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. (...)”

De esa disposición se infiere, que al momento tanto de la solicitud de inscripción de una marca, como de su oposición, debe estar acreditada la calidad con que una persona actúa en



representación de otra para tal fin. Entonces, en el caso bajo análisis, al no constar un poder conferido al Licenciado Peralta Volio, anterior a la solicitud de oposición instaurada por él, la misma es inválida e ineficaz, tal como lo ilustra la doctrina al señalar: *“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.”* (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001), y por esa circunstancia lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por dicho profesional en contra de la resolución apelada, y seguir conociendo únicamente la apelación incoada por la empresa **UNILEVER N.V.**

CUARTO: SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que no existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados, siendo posible la coexistencia registral de éstos, ya que no existe argumento legal para denegar la solicitud de inscripción presentada.

Por su parte, la empresa **UNILEVER N.V.**, manifiesta su desacuerdo con la resolución impugnada, ya que advierte que la solicitante pretende adueñarse por medio de la obtención de un registro de marca, de términos genéricos y de uso común, como es la denominación Gallina Criolla. Asimismo, manifiesta que debido a los productos que se pretende proteger con la marca solicitada, resulta descriptiva de los mismos debido a que la denominación Gallina Criolla, le da al consumidor la idea de que los productos amparados se caracterizan por un sabor determinado Continúa indicando este apelante, de que además de que la marca pedida es genérica, de uso común y descriptiva, resulta también engañosa ya que en la lista de productos a proteger se incluyen algunos distintos al mencionado por el nombre de la marca tales como confitería, cereal, café, miel, helados y la confusión se daría al momento en que el consumidor percibe un producto protegido bajo una marca que en su denominación señala el término gallina y realmente el producto que está adquiriendo es café.



QUINTO. Tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, quien plantea su disconformidad desde el punto de vista de que la marca solicitada utiliza términos genéricos y de uso común, que es descriptiva y engañosa. Para este Tribunal, si bien los términos **GALLINA CRIOLLA** son de uso en el común de la gente, éstos no constituyen vocablos denominativos de los productos que protegen, por lo que de modo alguno incurren en violación al artículo 7, inciso c) de la Ley de Marcas. Tampoco resulta descriptivo de los productos a que se hace referencia, ya que gallina criolla da la idea de que se trata de una gallina del lugar donde se cría, pero no otorga una cualidad, característica o descripción de esos productos. Diferente es el caso del engaño que está regulado en el mismo numeral 7, inciso j) que sí es aplicable al caso concreto, tal como lo manifiesta la empresa **UNILEVER N.V** en su escrito de expresión de agravios, ya que el consumidor esperaría encontrar con esa marca productos que se relacionen con ella, sea directamente productos con pollo o gallina, pero jamás pescado, frutas, legumbres, jaleas, mermeladas, productos lácteos o gelatina, lo que provocaría en el consumidor una sorpresa al encontrarse una marca dirigida a promocionar un tipo de producto, siendo que los protegidos en nada se relacionan con ella.

Hecho el ejercicio anterior, si los signos contienen problemas de tipo intrínseco, que por sí mismas no pueden existir en el mercado, porque están dotadas de vocablos que las hacen descriptivas o engañosas, tampoco están en posibilidad de estar dentro del tráfico marcario. Existe la prohibición de registrar un signo inadmisibles por razones intrínsecas que provoque en el signo, circunstancias tales que hagan imposible que ese signo esté dentro del mercado, ya que le otorgan cualidades o características que riñen con la identidad de la marca, tal como lo establece el numeral 7 citado.

Partiendo de lo expuesto, **GALLINA CRIOLLA**, contiene razones intrínsecas que no permiten que la misma sea registrada, ya que protege productos que no tienen relación con la denominación propuesta y conducen a engañar al consumidor. Por lo que este Tribunal



concluye, de que lleva razón el apelante y que en lo analizado se acogen los agravios por él expuestos.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, viola el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Heguedüs en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con ocho minutos y cuarenta y dos segundos del dos de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **GALLINA CRIOLLA**. Se declara sin lugar la apelación del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, por no haber acreditado ser representante de la empresa **QUALA, SOCIEDAD ANONIMA**, al momento de instaurar la oposición a la marca dicha.

SÉTIMO: 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Heguedüs en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con ocho minutos y cuarenta y dos segundos del dos de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue



la inscripción de la marca **GALLINA CRIOLLA**. Se declara sin lugar la apelación del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, por no haber acreditado ser representante de la empresa **QUALA, SOCIEDAD ANONIMA**, al momento de instaurar la oposición a la marca dicha. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53

MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLE

TE: MARCA ENGAÑOSA