



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0114-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “GALLINA INDIA”**

**UNILEVER N.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4510-2004)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 1414 -2009***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, Abogado, 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 diez horas con dieciocho minutos y cuatro segundos del diecinueve de Septiembre 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 INDIA**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hchas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta,*



*sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, mayonesa y sándwiches.*

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposición a esa solicitud de parte de la empresa **UNILEVER N.V.**, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con dieciocho minutos y cuatro segundos del diecinueve de septiembre de dos mil ocho, resolvió rechazar esa oposición 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.** 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.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo propuesto no contraviene lo preceptuado por los incisos a), c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el mismo no se trata de la forma usual o corriente del producto, tampoco consiste en una designación común o usual del producto que



se trata, ni el mismo califica o describe alguna característica del producto, además de que tiene la suficiente carga distintiva que permite su inscripción y por esa razón rechaza la oposición y acoge la marca pedida.

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. Asimismo, manifiesta que debido a los productos que se pretende proteger con la marca solicitada, le da la idea al consumidor de que los productos amparados con la misma 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 productos distintos a un sabor de gallina, tales como *confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, mayonesa y sándwiches* 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 por ejemplo café.

**CUARTO.** 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 INDIA** 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 india da la idea de que se trata de una gallina criada fuera del territorio costarricense, 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 gallina, pero jamás café, té, confitería y demás productos que protege la clase 30 de la nomenclatura oficial, 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 engañosas, tampoco están en posibilidad de estar dentro del tráfico marcario. Existe la prohibición de registrar un signo inadmisibles por razones intrínsecas que provoquen 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 INDIA**, 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.

**QUINTO. 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 Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos y cuatro segundos del diecinueve de Septiembre de dos mil ocho, la que en



este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **GALLINA INDIA**.

**SÉXTO: 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 2º 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 Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos y cuatro segundos del diecinueve de Septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **GALLINA INDIA**. 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*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*



***DESCRIPTORES***

***MARCAS INADMISIBLES***

***TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TNR: 00.41.53***

***MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLE***

***TE: MARCA ENGAÑOSA***