



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0537-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca GALLO DORADO SOPA DE ARROZ (DISEÑO)

Grupo Estrella S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7944-2000)

Marcas y otros Signos

VOTO 159-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, domiciliada en Avenida Juan de Garay 437, Ciudad de Buenos Aires, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas quince minutos con treinta y tres segundos del cuatro de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de noviembre de dos mil tres el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **Arrocera Los Corrales, Sociedad Anónima**, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **Gallo Dorado, Sopa de Arroz (diseño)**, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *Sopa de Arroz*.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposición a esa solicitud, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas quince minutos con treinta y tres segundos del cuatro de julio 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. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 91856 se encuentra inscrita la marca de fábrica **Gallo Oro (diseño)**, vigente hasta el 22 de junio de 2015, cuyo titular es la empresa **Grupo Estrella S.A.** (folio 263 al 265).

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 no

existe semejanza gráfica, ideológica ni fonética entre los signos enfrentados y que los productos a proteger se encuentran amparados en clase diferente, siendo posible la coexistencia registral y en el mercado.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto el análisis hecho es muy débil ya que se centró sólo en la coincidencia con el término Gallo y no entró a analizar lo relativo a los demás componentes de la marca. Asimismo sostiene que no es cierto que los términos sopa de arroz, puedan constituir una marca novedosa, por cuanto éstos, son de uso del lenguaje común, precisamente por referirse a las sopas hechas a base de arroz. De aceptarse tal aseveración ningún tercero podría registrar o utilizar los términos sopa de arroz. Continúa manifestando el apelante que entre Gallo Oro y Gallo Dorado, existe una similitud ideológica, ya que provocan en el consumidor una misma idea, referente al metal de color amarillo, máxime que ambas comienzan con el término Gallo, que evidentemente es el vocablo que llamará la atención del consumidor cuando se enfrente a una marca como Gallo Dorado, desviando así la clientela a favor de los solicitantes, por cuanto imaginarán que se trata de la misma marca o del mismo titular por cuanto los productos que protegen son los mismos, en la misma clase y solicita se revoque la resolución apelada.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia normativa los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley, éste último citado igualmente por el **a quo**.

Seguendo esos preceptos obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de dos **marcas mixtas**. La solicitada que es **“una olla con sopa humeante, la figura de un gallo y los términos Gallo Dorado, Sopa de Arroz”** y la inscrita que igualmente tiene una **cabeza de gallo en su parte gráfica con la denominación Gallo Oro**.

Si se observan ambos signos encontramos que las palabras preponderantes que sobresalen y que llama directamente la atención al público consumidor, son los términos **Gallo Oro, Gallo Dorado**. Las palabras **“Sopa de arroz”** visibles en la solicitada no viene a trazar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista **gráfico** y **fonético** evidentemente no existe similitud alguna tal como lo expone el registro en la resolución que se apela, el problema surge desde un punto de vista **ideológico**, ya que ambos signos hace referencia a lo mismo, a un gallo color oro o color dorado. El diccionario de la real academia española vigésima segunda edición, 2001, con respecto al término oro dice lo siguiente: *“...metal escaso en la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e inalterable por casi todos los reactivos químicos...”*. Por su parte el mismo diccionario y en relación al vocablo dorado dice: *“De color de oro o semejante a él. Esplendoroso...”* Vistos ambos conceptos se puede determinar que oro y dorado se refieren a un color amarillo brillante, esplendoroso, que en los signos enfrentados y estando de por medio la palabra Gallo y la figura de un gallo, hacen que prácticamente el consumidor medio crea que se refieren a una marca proveniente de una misma empresa, con el agravante de que la solicitada es para proteger sopa de arroz y la inscrita protege no solo subproductos de arroz y derivados de arroz, sino que también sopas, violentándose de esta forma el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos, por la posible confusión y riesgo de asociación que se genere entre ambas signos.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares que aunque se encuentren en clases diferentes generan el **“riesgo de confusión”**, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos productos. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la normativa citada se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros por el posible riesgo de confusión y asociación y más aún, el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales, parecidos o relacionados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’.* La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, 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, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares ideológicamente y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor**, máxime que protegen productos iguales. Por lo que este Tribunal arriba a la conclusión de que lleva razón el apelante al manifestar que las marcas ideológicamente significan lo mismo, con la consecuencia legal que esta situación puede causar al consumidor y por esa razón se acogen en su totalidad los agravios expuestos.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas quince minutos con treinta y tres segundos del cuatro de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO: 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 expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas quince minutos con treinta y tres segundos del cuatro de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53