



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0696-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “LOS POLLITOS (Diseño)”

AVÍCOLA GAP, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5309-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 195-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVÍCOLA GAP, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-539729, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y cuarenta segundos del seis de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil diez, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LOS POLLITOS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir **“huevos”**, en Clase 29 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta segundos del seis de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve



rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación de los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que en fecha veinte de julio de dos mil diez, son interpuestos por el Licenciado Bonilla Quesada, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio ante el Registro de la Propiedad Industrial y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**POLLITO**” bajo el **Registro No. 95946**, a nombre de la empresa GRUPO BIMBO S. A.B. DE C. V., inscrita desde el 12 de agosto de 1996 y vigente hasta el 12 de agosto de 2016, para proteger y distinguir “*frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas*”, en Clase 29 internacional, ver folios 14 a 16 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, dada su similitud de identidad con la marca inscrita “POLLITO”, por cuanto las pocas diferencias que a nivel gráfico, fonético e ideológico presentan sus elementos denominativos, no dotan al signo solicitado de suficiente distintividad para hacerla susceptible de inscripción. Aunado a lo anterior ambos signos se encuentran clasificados en la misma clase y los productos que se pretende proteger con el signo propuesto se encuentran contenidos dentro de los que ya protege el inscrito e incluso pueden ser distribuidos en los mismos puntos de venta. De tal manera, de permitir su coexistencia registral, esa similitud de identidad podría generar un riesgo de confusión y de asociación que afectaría no sólo al consumidor en su derecho de elección, sino a los empresarios en su esfuerzo por distinguir sus productos y servicios mediante el registro de signos marcarios.

Por su parte el apelante manifiesta su inconformidad indicando que si bien es cierto hay similitud en el elemento denominativo de ambas marcas, no hay igualdad en la grafía ni el diseño, ya que el solicitado corresponde a una marca mixta y el inscrito carece de diseño, siendo entonces que la marca propuesta contiene suficientes elementos de distintividad, originalidad y novedad que le otorgan una identidad propia y la hace diferenciable de cualquier otra, aunado a que protegen productos distintos, en vista de que la marca “POLLITO” protege los productos de la clase 29 en general, por lo que no existe posibilidad de causar confusión en el público consumidor, dado lo cual es factible su coexistencia registral.

Agrega que no obstante la marca “POLLITO” está inscrita desde el año 1996 para la protección de varios productos, dentro de ellos “huevos”, actualmente en el mercado se encuentran únicamente un pastelito de vainilla con cobertura de chocolate, que en modo alguno se podría confundir con el producto que pretende comercializar su representada en su



establecimiento comercial. Asimismo, no es posible alegar notoriedad ni posicionamiento de la marca inscrita, e incluso podría pensarse que, ante la falta de uso de ésta por parte de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C. V., cabría la solicitud de cancelación en relación con este producto específico (huevos), razón por la cual su existencia registral no debería impedir el registro de la marca “LOS POLLITOS” para proteger “huevos”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación:

“Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



*a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*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...***”(agregado el énfasis)

De lo que resulta claro que, la normativa marcaria procura evitar que se le cause confusión, en general, **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad.

En el caso bajo análisis, la marca solicitada corresponde a un **signo mixto**, esto es, se encuentra conformada por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Por consiguiente, al realizar el cotejo marcario, en este caso, no debe considerarse el diseño que acompaña la marca propuesta, es decir, debe limitarse el cotejo a sus términos denominativos.



Analizada la marca inscrita “**POLLITO**” y compararla con el término preponderante de la solicitada, sea su elemento denominativo “**LOS POLLITOS**”, es claro que ambos signos contrapuestos son prácticamente iguales, ya que existe similitud de identidad tanto a nivel gráfico, como desde un punto de vista fonético e ideológico, en vista de que ambos signos se pronunciarían y escucharían de manera semejante y evocan la misma idea. Así las cosas, el signo solicitado deviene en ininscribible, por lo que no puede esta Autoridad resolver en forma contraria a lo resuelto por el Registro a quo.

Por último, alega el apelante la posibilidad de una eventual solicitud de nulidad por falta de uso de la marca inscrita, en relación con el producto que pretende proteger la marca solicitada. En este sentido cabe advertir al recurrente que la Ley de Marcas en sus artículos 39 y siguientes, establece la posibilidad de cancelación de un registro marcario por falta de uso, siendo que dicha cancelación es viable única y exclusivamente una vez finalizado el procedimiento dispuesto en dicha normativa. Es por ello que su alegato en este sentido no es de recibo si no se interpone la acción correspondiente.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **AVÍCOLA GAP, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta segundos, del seis de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33