



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0965-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como nombre comercial del signo PANCHO (diseño)

Marcas y otros signos

GMG Eléctrica Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6537-08)

VOTO N° 276-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada general de la empresa GMG Eléctrica Costa Rica S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-noventa y un mil setecientos veinte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:57 horas del 17 de junio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de julio de 2008, la Licenciada Denise Garnier Acuña representando a la empresa GMG Eléctrica Costa Rica S.A. solicita se inscriba como nombre comercial el signo



PANCHO

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de tienda de electrodomésticos, artículos electrónicos, computadoras y muebles para el hogar y la oficina, ubicado en San José, avenida 4, del Bancrédito 150 metros al oeste.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Sergio Quesada González representando a la empresa El Gallo de San Isidro S.A., en fecha 10 de noviembre de 2008.

TERCERO. Que por resolución final dictada a las 16:34:57 horas del 17 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 15 de julio de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de El Gallo de San Isidro S.A. los siguientes signos distintivos:

- 1- **EL GALLO GOLLO**, señal de propaganda, registro N° 1541, registrado desde el 8 de junio de 2000, para promocionar un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de electrodomésticos y línea blanca, computadoras, así como muebles para el hogar, equipo de oficina y juguetería (folios 126 a 128).
- 2- **ALMACENES EL GALLO GOLLO**, nombre comercial, registrado desde el 14 de junio de 2000, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de electrodomésticos, línea blanca, computadoras, así como muebles para el hogar, equipo de oficina y juguetería, ubicado en San Isidro del General, frente al parque de dicha localidad (folios 129 y 130).



- 3- **Gollo**, marca de comercio, registro N° 103620, vigente hasta el 8 de setiembre de 2017, en clase 16 para distinguir calendario, libretas, lápices, lapicero, folletos, revistas, libretas, tarjetas y reglas (folios 131 y 132).



- 4- , marca de comercio, registro N° 103622, vigente hasta el 8 de setiembre de 2017, en clase 20 para distinguir juegos de sala, de comedor, muebles para poner televisores, radios, videograbadoras, escritorios y estantes (folios 133 y 134).



- 5- , marca de comercio, registro N° 103623, vigente hasta el 8 de setiembre de 2017, en clase 9 para distinguir televisores, radios, videograbadoras (folios 135 a 137).



- 6- , de comercio, registro N° 103621, vigente hasta el 8 de setiembre de 2017, en clase 11 para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado y ventilación (folios 138 y 139).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al encontrar similitud ideológica entre el signo solicitado y algunas de las marcas opuestas, y que el giro comercial y los productos están relacionados, declara con lugar la oposición y rechaza el registro solicitado.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal que su marca es PANCHO mientras que la opositora es G GOLLO, que la expresión El Gallo Más Gallo acompañada por la figura de un gallo antropomorfo es considerada de uso común dentro de un grupo de comerciantes según la jurisprudencia administrativa aportada al expediente, la cual reconoce la coexistencia de los signos, y rechazó las oposiciones de El Gallo de San Isidro S.A., que la marca se encuentra registrada en Honduras y Guatemala, y que son lo suficientemente distintas como para permitir su coexistencia en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA APORTADA, GENERALIZACIÓN DE LA FIGURA DEL GALLO EN EL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante, Ley de Marcas), entró en vigencia el día 9 de mayo de 2000, como resultado del depósito en la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana del instrumento de ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (v. dictamen C-072-2000, emitido por la Procuraduría General de la República el 10 de abril de 2000). Si bien la jurisprudencia administrativa puede servir como guía en la resolución de posteriores decisiones en similar sentido, de acuerdo tanto a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Marcas como a lo estipulado en su Transitorio III, vemos como la jurisprudencia administrativa aportada por la parte solicitante (visible de folios 148 a 174) fue dictada siguiendo un marco legal distinto al aplicado actualmente, lo cual le resta



fuerza como antecedente. Pero, además, si bien lleva razón la apelante en cuanto a que dichas resoluciones giran en torno a la idea de la generalización de la figura del gallo para hacer distinguir tiendas de electrodomésticos, la generalización es un factor negativo para la marca, y mal hace la apelante en tratar de aducir este hecho a su favor, ya que tanto para una solicitud como para una marca ya registrada la generalización opera, ya sea impidiendo el registro o cancelándolo, artículos 7 inciso c) y 38 de la Ley de Marcas, y no es un factor que pueda ser usado en forma positiva para lograr un registro.

Y respecto de los registros aludidos de la marca en Honduras y Guatemala, aparte de que no se presentó prueba alguna en tal sentido, dichos registros no poseen mayor influencia sobre lo que se debe de resolver en nuestro país respecto de una solicitud, todo gracias al principio de territorialidad que rige el tema de los registros marcarios y que ha sido ampliamente explicado en la jurisprudencia de este Tribunal (en dicho sentido ver los Votos 1230-2009, 1110-2009, 889-2009, 780-2009, 680-2009, 555-2009, 191-2009 y 760-2008).

Entonces, el presente asunto se circunscribirá al marco de calificación que rige para la solicitud bajo estudio, sea aplicando la Ley de Marcas y su reglamentación, lo solicitado y las marcas oponibles que se encuentran vigentes en el Registro de la Propiedad Industrial. Por ello, se procede al cotejo entre los signos inscritos y el que se solicita.

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

De previo a realizar el cotejo marcario, ha de indicar este Tribunal que desde ya rechaza la idea de basar dicha confrontación en la parte literal de los signos mixtos presentados, sea usando como punto de comparación PANCHO y G GOLLO, ya que respecto del signo solicitado el uso de PANCHO deviene en residual frente al dibujo del gallo que lo acompaña, definitivamente en el presente asunto el elemento principal del signo solicitado es su parte gráfica, sea el dibujo del gallo, y con base en él es que se realizará el examen respectivo.



Vista la resolución venida en alzada, no puede este Tribunal más que aprobar su perspicaz fundamentación. Tomando en cuenta lo dicho en el Resultando Primero y Considerando Primero de la presente resolución, coincidimos con el **a quo** en cuanto a que no existen mayores similitudes entre el signo solicitado y los registros 103620 por principio de especialidad, 120498 y 1541 por diferencia entre los signos; pero, respecto de los registros 103623, 103621 y 103622, si bien se encuentran diferencias gráficas y fonéticas entre ellos, su similitud radica en el ámbito de lo ideológico. El mero uso de la idea del gallo para hacer distinguir las distintas facetas de la comercialización de electrodomésticos llevará al consumidor a la idea de la identidad o la asociación del origen empresarial del producto, servicio o giro empresarial del que se trate, y ante tal circunstancia, lo correspondiente es proteger al signo inscrito de frente al solicitado, ya que un solo ámbito de similitud es suficiente para decretar el rechazo, puesto que contraviene lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de nombres comerciales consistentes en un signo susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público sobre la identidad de la empresa o el establecimiento identificado con el nombre comercial, o la procedencia empresarial de los productos o servicios comercializados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en un nombre comercial registrado, ya que es confundible con marcas previamente inscritas. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña representando a la empresa GMG Eléctrica Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del diecisiete de junio de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33