



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0675-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GALLUP UNIVERSITY” (42)**

**GALLUP INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-3223)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 396-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diez de abril del dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, San Pedro, cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de **GALLUP INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de USA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cinco minutos y quince segundos del veintiuno de julio dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril del 2010, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GALLUP UNIVERSITY**” en la clase 42, para proteger y distinguir “Servicios tecnológicos y científicos, investigación y diseño relativos a los anteriores, servicios de análisis industrial y servicios de investigación”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas con cinco minutos y quince segundos del veintiuno de julio dos mil diez, resuelve



rechazar la inscripción de la solicitud planteada, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**C.I.D-GALLUP**”, y por existir similitud gráfica, y fonética lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Acuña Navarro**, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de julio del 2010, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 81359 el nombre comercial “**C.I.D-GALLUP**”, cuyo titular es **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A.** entidad domiciliada en San José, para proteger “*un establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadísticos. Ubicado 100 este y 100 sur del Colegio de Médicos, Sabana Sur*” (Ver folios 4 y 5).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como un hecho no probado que la empresa **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA** y la empresa **GALLUP INC**, sean socios comerciales.



**TERCERO. DEFECTOS U OMISIONES PROCESALES.** Que el documento original del Acuerdo de Cooperación firmado el día 29 de julio de 1992 por las compañías **THE GALLUP ORGANIZATION, INC., GALLUP CENTROAMERICANA S.A.,** y **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A.,** se encuentra en el expediente 2010-826-TRA-PI, pero en razón de que el apelante hace referencia a ese acuerdo, y en aras de enmendar alguna omisión procesal, éste Tribunal lo incorpora en los folios del 69 al 72 del presente expediente.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial **“C.I.D-GALLUP”**, a nombre de **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A.**, y darse similitud gráfica, y fonética lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Por su parte la sociedad recurrente dentro de su escrito de apelación manifestó que las empresas **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA** y la empresa **GALLUP INC** son socios comerciales en la región de Centroamérica, siendo **CID-GALLUP** la representante de **GALLUP INC** en Costa Rica, por lo que no existe confusión. Además para evitar inconvenientes respecto a la inscripción de marcas tramitadas por la empresa **GALLUP INC**, la empresa **CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA** existe carta de consentimiento para que **GALLUP INC**, pueda registrar y utilizar las marcas **GALLUP POLL, GALLUP LATIN AMERICA, GALLUP CONSULTING, GALLUP UNIVERSITY** y **GALLUP INTERNATIONAL** en Costa Rica, a pesar del registro previo del nombre comercial **C.I.D-GALLUP**. Por lo anterior, es que el registro de las marcas de su representada no producirá confusión alguna en los consumidores, ya que aunque son giros comerciales idénticos y protegen productos similares, los titulares de estos



signos son socios comerciales en la región por lo que no habría problema para el consumidor, al ser los productos y servicios de la misma calidad y prestigio. Finalmente indica el apelante que si bien es cierto los acuerdos comerciales y cartas de consentimiento no se encuentran regulados ni contemplados en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, este es un error del legislador de la época, debido a que han sido considerados validos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y por la Organización Mundial de Comercio, además la costumbre en nuestro país ha sido aceptar los acuerdos comerciales y cartas de consentimiento de coexistencia de marcas.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por las razones que a continuación se expondrán.

El artículo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea *“susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”*.

Observa este Órgano Colegiado que el nombre comercial **“C.I.D-GALLUP”**, se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas goza de protección frente a *“cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”*; de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

Verificadas las reglas para calificar las semejanzas entre signos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“GALLUP UNIVERSITY”**, es similar al nombre comercial inscrito **“C.I.D-GALLUP”**, que es gráfica y fonéticamente, igual en cuanto a la



palabra “**GALLUP**” contenida en el nombre comercial inscrito, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito, siendo además el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada “**GALLUP**”, cuya pronunciación es básicamente igual a la del nombre comercial inscrito “**GALLUP**”.

Por otro lado si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger “*Servicios tecnológicos y científicos, investigación y diseño relativos a los anteriores, servicios de análisis industrial y servicios de investigación*”, mientras que el nombre comercial inscrito tiene el giro comercial de “*un establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadísticos*”. Debido a que el término de **estadística**, surge de una ciencia referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, lo cual puede resultar confundible para el consumidor medio con los servicios de análisis industrial y servicios de investigación que pretende proteger la marca solicitada.

En cuanto a lo alegado por la parte recurrente ante este Tribunal sobre la Carta de Consentimiento, dirigido a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa, debemos decir que si bien el titular del signo inscrito renuncio a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral sobre la marca de fábrica y comercio **propuesto**, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulada normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a requerir de los productos de esas empresas y tampoco lleva a desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos signos sean inscritos y estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por disposición legal, escapa del operador jurídico. Sobre este tópico concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas y sus correspondientes requisitos legales pero nunca a través de una simple autorización que deja en



desprotección al consumidor.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio hayan resuelto su problema respecto a las similitudes apuntadas por el Órgano **a quo para** coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, inciso d) de nuestra Ley de Marcas.

Por otro lado la parte apelante hace ver a este Tribunal que existe Acuerdo de Cooperación entre la compañía que tiene el nombre comercial inscrito y otra compañía que es diversa a la compañía solicitante, siendo esta **THE GALLUP ORGANIZATION, INC.**, de esta manera al no haberse determinado que esta última tiene una relación en la que haya sido sucedánea del contrato, no tendría ninguna relevancia y no podría ser analizado en la decisión sobre este caso, por lo que debido a esto no podrían coexistir las marcas solicitadas con el nombre comercial inscrito a nombre de otra compañía, toda vez que no se demostró la existencia de un grupo de interés económico o de una organización de carácter estable que administre en conjunto las marcas y por lo tanto podría garantizar al consumidor una coherencia en cuanto a las cualidades de los servicios que están marcados alrededor del signo Gallup.

Sumado a lo anterior, al no haberse aportado a este proceso por parte de la parte apelante documentación que demostrara que las empresas involucradas en esta litis son socios comerciales, tal y como fue requerido por este Tribunal se debe confirmar la resolución apelada por todo lo anteriormente expuesto, de forma tal que lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dadas, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo, por lo que



considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **GALLUP INC**, debiendo confirmarse la resolución apelada.

**QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de **GALLUP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cinco minutos y quince segundos del veintiuno de julio dos mil diez. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**