



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0826-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GALLUP POLL” (35)

GALLUP INC., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-3226)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 399-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José Costa Rica, a las catorce horas con treinta 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, titular de la 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 del Estado de Nebraska, Estados Unidos de América, domiciliada en Nebraska, Omaha, NE 68102, Ruta Gallup 1001, Nebraska, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con trece minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril del dos mil diez, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GALLUP INTERNATIONAL**” 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 once horas con dieciséis minutos y treinta y seis segundos del veintidós de julio del 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, la invalidez o la nulidad 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 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 la empresa **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 POLL”**, 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 de publicidad, administración de negocios y asesoría en negocios*”, 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 publicidad, administración de negocios y asesoría en negocios, 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 renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral sobre la marca de fábrica y comercio **propuesta**, 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 aquí apelada, 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 distintivo, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo, por lo que considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GALLUP INC.**, debiendo confirmarse la resolución apelada.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 su condición de Apoderada Especial de la empresa **GALLUP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con trece minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez, la cual se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.