



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1326-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “EL GALLO MAS GALLO (Diseño)”

GMG NICARAGUA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4623-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 400-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, sociedad existente y constituida bajo las leyes de la República de Nicaragua, domiciliada Managua Nicaragua, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con doce minutos y dieciséis segundos del nueve de octubre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de mayo del dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**EL GALLO MAS GALLO (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en la clase 09 de la nomenclatura internacional: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización de



control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradores, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:02:05 horas, del 5 de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrito el nombre comercial “**GOLLO EL GALLO MÁS GALLO**”(Diseño), bajo el registro número **166281**, para proteger “en clase 49 locales comerciales dedicado a la venta de electrodomésticos, enseres para el hogar y muebles. Ubicado en San José, Alajuela, el Invu, Las Cañas”, propiedad de la empresa **EL GALLO DE SAN ISIDRO S.A.**

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, mediante resolución dictada a las catorce horas con doce minutos y dieciséis segundos del nueve de octubre del dos mil nueve el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 30 de octubre del dos mil nueve, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero del dos mil diez, no expresó agravios.

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 la Jueza Ureña Boza ; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**GOLLO EL GALLO MÁS GALLO**”(Diseño), bajo el registro número **166281**, perteneciente a la empresa **EL GALLO DE SAN ISIDRO S.A.**, vigente desde el 16 de febrero del 2007, para proteger y distinguir: en clase 49, locales comerciales dedicado a la venta de electrodomésticos, enseres para el hogar y muebles. Ubicado en San José, Alajuela, el Invu, Las Cañas. (Ver folios 27 y 28)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de



Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) en tiempo y forma interpongo recurso de apelación en contra de la resolución de las 14:12:16 horas del 09 de octubre de 2009 (...)*” (ver folio 29), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 42) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados



por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo inscrito “**GOLLO EL GALLO MÁS GALLO**”, registrado en clase 49, bajo el número **166281**, perteneciente a la empresa **EL GALLO DE SAN ISIDRO S.A.**, además **ambos signos** protegen productos y servicios, que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los mismos están relacionados entre sí a razón del giro comercial en el cual se desenvuelven. Por lo anterior, este Tribunal acoge la resolución de Instancia, sin embargo, difiere del fundamento legal dado por el órgano a quo, en cuanto a utilizar para éste, las prohibiciones establecidas por los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, cuando la prohibición que corresponde a este caso en concreto, es la dispuesta por el inciso d) de ese mismo artículo, que dice:

“Artículo 8.- 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:

[...]

d) Si el uso del signo es 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.”



En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** como Apoderada Especial de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con doce minutos y dieciséis segundos del nueve de octubre del dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** como Apoderada Especial de la empresa **GMG NICARAGUA S.A.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con doce minutos y dieciséis segundos del nueve de octubre del dos mil nueve, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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 Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40