

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0835-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo GALLUP CONSULTING

Gallup Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3242-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 417-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del doce 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, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-cientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Gallup Inc., sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Nebraska, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, siete segundos del catorce 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 Acuña Navarro, representando a la empresa Gallup Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GALLUP CONSULTING** en la clase 35, para distinguir publicidad, administración de negocios, asesoría en negocios.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, siete segundos del catorce de setiembre del dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

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 veintitrés de setiembre de dos mil diez, 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal solicitó como prueba para resolver este procedimiento, documentación idónea que demostrará la relación existente entre la empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. y la empresa Gallup Inc, que logre determinar que dichas empresas son socios comerciales, prueba que no se aportó.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro N° 81359 el nombre comercial **C.I.D-GALLUP**, cuyo titular es Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A., para distinguir un establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadísticos, ubicado cien metros este y cien metros sur del Colegio de Médicos en Sabana Sur (folios 17 y 18).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como un hecho no probado el que la empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. y la empresa Gallup Inc. sean socios comerciales.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción planteada conforme lo establece el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por encontrarse inscrito el nombre comercial C.I.D-GALLUP a nombre de la empresa Consultoría 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 manifestó que las empresas Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. y 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 Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. otorgó 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, 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 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 dadas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada GALLUP CONSULTING es similar al nombre comercial inscrito C.I.D-GALLUP, ya que son gráfica y fonéticamente iguales 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.

Por otro lado si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) del artículo 24 referido, 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 de un establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadísticos. Debido a que el término estadística surge de una ciencia referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, 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 concedió su consentimiento en forma expresa, debemos decir que si bien el titular de la marca inscrita 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 servicios 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 al estar relacionados los servicios que pretende proteger y distinguir la marca propuesta con el giro del nombre comercial inscrito, se crea un riesgo de confusión ya que el consumidor relacionará ambos por el uso de la palabra GALLUP y con gran probabilidad las asumirá con un mismo origen empresarial, situación que trata de impedir la prohibición establecida en el numeral 8 inciso d) de nuestra Ley de Marcas.

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 no solo tutela al consumidor sino también 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.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 representando a la empresa Gallup Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, siete segundos del catorce de setiembre del dos mil diez, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo GALLUP CONSULTING. 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.