

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0337-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES” (DISEÑO)

Grupo Estrella S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2102-2003)

Marcas y otros Signos

VOTO 445-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos, del seis de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, domiciliada en Avenida Juan de Garay 437, Ciudad de Buenos Aires, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de abril de dos mil tres el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **Arrocera Los Corrales, Sociedad Anónima**, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio ***GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (diseño)***, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *café, te,*

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposición a esa solicitud, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, resolvió rechazar esa oposición y acoger la solicitud presentada, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien considera la mayoría de este Tribunal que podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, “(...) *debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia continuarse con el trámite del signo solicitado.*”, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, y en un afán de mantener los actos, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002) y por no causar tal omisión indefensión alguna a las partes, considera procedente la mayoría de este Tribunal, entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 91856 se encuentra inscrita la marca de fábrica **Gallo Oro (diseño)**, vigente hasta el 22 de junio de 2015, cuyo titular es la empresa **Grupo Estrella S.A.** (folios 328 al 330).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que no existe semejanza gráfica, ideológica ni fonética entre los signos enfrentados, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro ya que en primer lugar, debe observarse que el diseño de la empresa opositora es un gallo o la cabeza de un gallo con los términos gallo oro y la marca solicitada agrega un diseño de un gallo con los términos gallo dorado, siendo que la similitud gráfica, fonética e ideológica es palpable, toda vez que ambos diseños refieren a la figura de un gallo y el término oro, está intrínsecamente relacionado con el concepto dorado. Que los términos recetas especiales son totalmente genéricos y no pueden formar parte esencial de la marca, por

tratarse de vocablos que no son de apropiación exclusiva. Que la idea de gallo de oro y de gallo dorado, junto con sus diseños respectivos, da una idea de marcas similares, o en todo caso de marcas de una misma compañía, solicitando revocar la resolución recurrida y declarar con lugar la oposición interpuesta por su representada.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario (gráfico, fonético e ideológico) entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia la normativa de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley, éste último citado igualmente por el **a quo**.

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de dos **marcas mixtas**. La solicitada que es *“una etiqueta con la figura de un gallo y los términos GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES* y la inscrita que igualmente tiene una **cabeza de gallo en su parte gráfica con la denominación Gallo Oro**.

Si se observan ambos signos encontramos que las palabras preponderantes que sobresalen y que llama directamente la atención al público consumidor, son los términos **Gallo Oro, Gallo Dorado**. Las palabras **“RECETAS ESPECIALES”** visibles en la solicitada, no vienen a trazar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación porque tal como lo manifiesta el apelante, son términos que por sí solos no son apropiables por un comerciante, ya que pueden ser utilizados dentro del comercio para expresar una forma de producir algo diferente con un producto.

Dicho lo anterior y observando ambos signos, para la mayoría de este Tribunal desde un punto de vista gráfico y fonético, no existe similitud alguna tal como lo expone el registro en la resolución que se apela, el problema surge desde un punto de vista ideológico, ya que ambos

signos hacen referencia a lo mismo, a un gallo color oro o color dorado. El diccionario de la real academia española vigésima segunda edición, 2001, con respecto al término oro dice lo siguiente: “...metal escaso en la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e inalterable por casi todos los reactivos químicos...”. Por su parte el mismo diccionario y en relación al vocablo dorado dice: “De color de oro o semejante a él. Esplendoroso...” Vistos ambos conceptos se puede determinar que oro y dorado se refieren a un color amarillo brillante, esplendoroso, que en los signos enfrentados y estando de por medio la palabra Gallo y la figura de un gallo, hacen que prácticamente el consumidor medio crea que se refieren a una marca proveniente de una misma empresa, con el agravante de que ambas se encuentran dentro de la misma clase de la nomenclatura internacional y que la solicitada protege entre otros, preparaciones hechas con cereales, pan biscocho, tortas, pastelería y la inscrita, protege no solo arroz que es un cereal, sino también subproductos de arroz, derivados de arroz, comida, postres hechos con arroz o a base de arroz, harina de arroz y cualquier otro producto hecho total o parcialmente en base a arroz, siendo que son productos relacionados. De esta forma si se autoriza la inscripción de la solicitada, y el consumidor asocia las marcas como provenientes de un mismo empresario, se violentaría el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por la posible confusión y riesgo de asociación que se genere entre ambas signos.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o relacionados en clases iguales, generan el “**riesgo de confusión**”, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos productos. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o

escogencia. En función de lo anterior y para evitar que ese riesgo se presente, en la normativa citada se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros por el posible riesgo de confusión y asociación y más aún, el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales, parecidos o relacionados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, a la mayoría de este Tribunal le queda claro que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares ideológicamente y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor**, máxime que protegen productos relacionados. Por lo que la mayoría de este Tribunal concluye, de que lleva razón el apelante al manifestar que las

marcas ideológicamente significan lo mismo, con la consecuencia legal que esta situación puede causar al consumidor y por esa razón se acogen en su totalidad los agravios expuestos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24 literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente por mayoría, es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, por mayoría de este Tribunal, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de agosto de dos

mil siete, la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca **GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (diseño)**. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el

solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que

contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53