



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0265-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “G GALO (DISEÑO)” (25)**

**IMPORTADORA ALMACEMA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8878-08)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***Voto N° 614-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado y notario, con oficina abierta en la ciudad de San José, Curridabat, 300 metros sur de la Universidad Fidelitas, casa No. 50, en su condición de apoderado especial registral de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y ocho, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, La Lima 300 metros oeste de la Bomba Shell, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintidós segundos del veintisiete de enero de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades



y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**G GALO (DISEÑO)**”, en **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **productos como vestidos, calzado y sombrerería**.

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días once, doce y trece del dos de setiembre de dos mil nueve, en las Gacetas números veintinueve, treinta y treinta y uno, en razón de dicha publicación el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**G GALO (DISEÑO)**”, **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas, veintisiete minutos, veintidós segundos del veintisiete de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **G-STAR RAW DENIM KFT**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**G GALO (DISEÑO)**”, en **clase 25** internacional, presentada por el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, en condición de apoderado especial registral de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, la se deniega.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas, treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil diez, expresó agravios.

**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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta la Jueza Cordero Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que el mismo encuentra su sustento de folios 385 al 388 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **G-STAR RAW DENIM KFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**G GALO (DISEÑO)**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, denegando la solicitud mencionada, por considerar, que gráficamente,



hay similitud entre el signo solicitado “**G GALO (DISEÑO)**”, y los signos inscritos “**G STAR RAW (DISEÑO)**” y **G-STAR (DISEÑO)**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, los argumentos de la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de apelación y expresión de agravios, van dirigidos a señalar que las marcas pueden coexistir aún y cuando se encuentren en la misma clase. Aduce, que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, según voto 526-2008 de las 9 horas del veintinueve de septiembre de dos mil ocho, del Tribunal Registral Administrativo. Resalta, que en vía jurisdiccional se ha indicado en reiteradas ocasiones que las marcas deben de ser examinadas en su conjunto, de manera que este elemento el que, al fin y al cabo, evitará la confusión entre los consumidores finales del producto.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.**

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que la marca que se gestiona “**G GALO “DISEÑO**”, para proteger y distinguir en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, “*productos como vestidos, calzado y sombrerería*”, es un signo mixto complejo consistente en una figura geométrica rectángulo con un fondo de color negro, en su aspecto puramente *gráfico y visual* se observa en el centro de éste la letra “**G**” extendida, en color blanco, en el centro de la letra “**G**”, forma de círculo sin cerrar fondo negro, se lee el término “**GALO**”, escrito en letras de color blanco. Es claro, que el consumidor al observar la marca en su conjunto distinguirá como elemento preponderante para la distinción de los productos la letra “**G**”, que se acompaña de la palabra “**GALO**” y figuras geométricas,



estos dos últimos elementos no realizan un distintivo relevante.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que en el orden gráfico el signo solicitado “**G GALO (DISEÑO)**”, y los signos inscritos “**G STAR RAW (DISEÑO)**” y “**G-STAR (DISEÑO)**”, comparten la letra “**G**”, que es el elemento preponderante en cada uno de los signos mencionados, que le da distintividad, no así, los demás elementos que conforman tales denominaciones, por lo que gráficamente resultan idénticos. Respecto al nivel fonético e ideológico las marcas cotejadas son distintas.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de la marca que se aspira inscribir, porque puede dar lugar a que el público consumidor crea que los productos a distinguir por el signo pretendido “**G GALO (DISEÑO)**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “*productos como vestidos, calzado y sombrerería*”, y los productos que protegen las marcas inscritas “**G-STAR RAW (DISEÑO)**” y “**G-STAR (DISEÑO)**”, ambas, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden a saber, “*vestidos (ropa), calzado y sombrerería*”, “*vestuario, calzado, sombrerería, y cinturones de cuero (Vestuario)*”, tienen un origen común, es decir un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos se relacionan entre sí (v. Artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual permite prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre los productos pertenecientes a la empresa aquí contrapuesta, sea, **G. STAR RAW DENIM KFT.**



En virtud de la identidad gráfica y los productos de una misma naturaleza a los amparados por las marcas inscritas, a saber, “*vestuario*”, aumenta la probabilidad de riesgo de confusión entre los consumidores, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. De ahí, que concluye este Tribunal que el signo que se intenta inscribir no es registrable por razones de derechos de terceros. En consecuencia no lleva razón la representación de la sociedad recurrente en sus alegatos, ya que de autorizarse la inscripción del distintivo pretendido sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de las marcas inscritas, en razón de lo dicho líneas atrás.

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial registral de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintidós segundos del veintisiete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su



condición de apoderado especial registral de **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintidós segundos del veintisiete de enero de dos mil diez, la que este acto 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.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.**

**TNR. 00.41.53**