



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0561-TRA-PI

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

Arrocera Los Corrales S.A. y; Grupo Estrella S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3748-2006)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 666-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintisiete de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal de los Recursos de Apelación interpuestos por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- cero seiscientos veintiséis- cero setecientos noventa y cuatro, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ARROCERA LOS CORRALES, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Finca San Francisco, Villa Nueva, Guatemala; y por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO ESTRELLA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, domiciliada en Avenida Juan de Garay 437, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos del tres de mayo de dos mil diez.



RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de mayo de dos mil seis la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **ARROCERA LOS CORRALES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (diseño)**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelerías y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; avenas cereales.*”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición antes citada, interpuso oposición contra la solicitud de mérito, siendo que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con diecisiete minutos y veintiséis segundos del tres de mayo de dos mil diez, resolvió declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **GRUPO ESTRELLA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción presentada, la cual se denegó en cuanto a los productos “**arroz, preparaciones hechas con cereales y cereales**”, y se acogió en los demás productos de la lista presentada, sean: “*café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; avenas*”; la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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. 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 actual es la empresa **MOLINOS IP S.A.** (folios 98, 99 y 100).

SEGUNDO. 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 entre el signo solicitado **“GALLO DORADO (Diseño)”**, en clase 30 y la marca registrada **“GALLO ORO (DISEÑO)”**, en clase 30, propiedad de la oponente, se advierte semejanza ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir a error en los consumidores, en lo que respecta a los productos **“arroz, preparaciones hechas con cereales y cereales**, por lo que para esos productos debe ser rechazada; no así en los demás productos donde no se observa semejanza capaz de crear confusión por ende el signo solicitado se debe acoger en lo que respecta a esos productos.

Por su parte, el alegato de la empresa solicitante de la marca que nos ocupa que recurrió la resolución de mérito es que, no existe similitud gráfica, ni fonética ni ideológica entre las



marcas enfrentadas, además de que al ya encontrarse inscrita la marca **“GALLO DORADO (DISEÑO)”**, bajo el Registro No. 196794, de cierta forma el signo **“GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES” (DISEÑO)** ya coexiste registralmente con la marca inscrita **“GALLO ORO (DISEÑO)”** de la opositora, pudiendo coexistir registralmente sin que los intereses de ésta se vean afectados, por lo que resulta inaceptable que el Registro excluya del ámbito de protección “arroz, preparaciones hechas con cereales y cereales”, ya que este es el principal producto que comercializa su representada con el signo solicitado, por lo que resulta evidente que si un consumidor lee o escucha hablar de las marcas enfrentadas, no incurrirá en el error de creer que son iguales, ya que la combinación **“GALLO + DORADO + RECETAS + ESPECIALES”** imprime una fonética distinta a la combinación **“GALLO + ORO”** y consecuentemente, la diferencia que hay entre ambas marcas es notoria, permitiendo su coexistencia registral y, por ende, debe rechazarse la pretensión de la opositora (aportando publicidad de ambos signos en internet para que se aprecie su distinto formato en el mercado).

Por otro lado, los alegatos de la otra apelante, sea la empresa oponente, se fundamentan en que el razonamiento del Registro no se apega a la realidad jurídica, en primer término se acepta que existe similitud ideológica capaz de inducir a error a los consumidores pero posteriormente acoge la marca solicitada para todos los productos excepto “arroz y cereales”, no pudiendo sostener el Registro que existiendo similitud ideológica con la marca inscrita **“GALLO ORO”**, se acepte la marca **“GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES”** para todos los productos que ha solicitado en clase 30, denegándole solamente un par de productos, y no razonar que a efectos del consumidor, se mantiene el peligro de inducirlo a error precisamente por esa similitud ideológica. El consumidor evidentemente se verá engañado e inducido a error en cuanto a la procedencia de los productos que va a adquirir, pues por tratarse de una reproducción total de la marca propiedad de su representada, el consumidor imaginará que está adquiriendo uno de los famosos productos propios de GRUPO ESTRELLA, S.A. y no pensará de otra manera, toda vez que el diseño especial que protege su



representada, es una marca que se confunde con la que está solicitada por Arrocería Los Corrales, S.A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por los apelantes, 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 incisos a) y b), 25 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 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 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 sólo 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) y 25 inciso a) 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 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 ser comestibles que se expenden en los mismos puntos de venta y bajo los mismos canales de distribución. Por lo que este Tribunal concluye, de que lleva razón el apelante de la empresa oponente 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. Consecuentemente, no viene al caso ahondar sobre los agravios esbozados por la apelante de la empresa solicitante, en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los artículos 8 incisos a) y b) y 25 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, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Arrocera Los Corrales, S.A.**, y con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y veintiséis del tres de mayo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger en su totalidad la oposición interpuesta por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (DISEÑO)**” presentada por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **Arrocera Los Corrales, S.A.**, la cual se de deniega.

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, 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 expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Arrocera Los Corrales, S.A.**, y con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y veintiséis del tres de mayo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger en su totalidad la oposición interpuesta por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Estrella, S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (DISEÑO)**” presentada por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **Arrocera Los Corrales, S.A.**, la cual se de deniega. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.53