



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0481-TRA-PI

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

Grupo Estrella S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3749-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 667-2011

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

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 once horas con siete minutos y siete segundos del cuatro de Mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de Mayo del 2006 la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, 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 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y



proteger: “*Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; fruta y legumbres en conserva, secas y cocidas jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceite y grasas comestibles; conservas, encurtidos; sopas en Clase 29 en la Nomenclatura Internacional.*”

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 once horas con siete minutos y siete segundos del cuatro de Mayo del dos mil diez, resolvió declarar con lugar parcialmente esa oposición y denegar la solicitud en cuanto a los productos sopas y acoger la solicitud presentada en cuanto a los demás productos de la lista presentada, 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, o a la invalidez 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 la Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en folios 73 y 74 del expediente.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, habiendo analizado en forma conjunta y global la marca solicitada y a pesar de existir semejanza ideológica que provoque la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir al error en los consumidores determinó que correspondía acoger parcialmente la oposición planteada a la marca “**GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES**”, por lo que se rechaza la marca solicitada únicamente para distinguir sopas, y acoger la marca solicitada en los productos donde no se observa semejanza capaz de crear confusión con lo que respecta a proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que el razonamiento del Director del Registro de Marcas no se apega a una realidad jurídica siendo que 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 para sopas, no razonando que para efectos del consumidor se mantiene el peligro de inducirlo a error precisamente por esa similitud ideológica. Debiendo tener en cuenta que tanto los productos de la clase 29 como los de la clase 30 son de la misma naturaleza y aceptar el registro de una marca como “GALLO DORADO”, que se ha denegado a través de los años precisamente por su similitud ideológica con la marca registrada “GALLO ORO”, para lo cual cita los votos No.445-2009 de las 8:40 horas del 6 de Mayo del 2009, en la cual el Tribunal Registral Administrativo estableció que estas dos marcas no pueden coexistir libremente en el mercado, y además del Voto 159-2009 de las 8:50 horas del 23 de Febrero del 2009, mencionando que es un caso similar al que nos ocupa. Agrega además que el diseño de la empresa opositora es la cabeza de un gallo con los términos GALLO ORO y la solicitada agrega un diseño de un gallo con los términos GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES, habiendo similitud



gráfica, fonética e ideológica toda vez que ambos diseños refieren a la figura de gallo y el término oro está relacionado con el concepto dorado. Finaliza diciendo que no es posible que se permita un registro como el de la marca solicitada que claramente está reproduciendo de manera inescrupulosa el famoso distintivo marcario propiedad de GRUPO ESTRELLA S.A., por lo que solicitan que la oposición sea declarada con lugar en todos sus extremos y consecuentemente denegar la solicitud de inscripción de la marca “GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (DISEÑO)”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo



que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro, procede a realizar el cotejo marcario 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 normativa 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, ambos artículos citados igualmente por el **a quo**.

Siguiendo esos preceptos obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

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.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tal y como lo indicó el a quo, los signos coinciden en la palabra GALLO, por lo que conlleva a establecer también similitud fonética a la hora de su pronunciación que como se indico anteriormente este término junto con la denominación ORO o DORADO son los que quedan grabados en la mente del consumidor, aunado a esto surge el problema desde el punto de vista ideológico, y tal y como se ha expuesto en votos anteriores emitidos por este órgano colegiado, en los cuales se explica 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 la marca solicitada y la inscrita protegen productos de la misma naturaleza, violentándose de esta forma 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 de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares que aunque se encuentren en clases diferentes 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, este Tribunal arriba a la conclusión 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 similares. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa GRUPO ESTRELLA S.A., son de recibo, pues las marcas ideológicamente significan lo mismo, y junto con las similitudes grafica y fonética que anteriormente se comentó es que considera este órgano que la marca solicitada no está sujeta a protección registral, no siendo coincidente este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que al eliminar de los productos a proteger las sopas sea este un elemento que le otorgue suficiente diferenciación y que haga que el consumidor promedio no se equivoque a la hora de la escogencia de alguno de los productos, situación puede causar al consumidor confusión y por esa razón se acogen los agravios expuestos.

CUARTO. 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con siete minutos y siete segundos del cuatro de Mayo del dos mil diez, la que en este acto se revoca, declarándose con lugar la oposición interpuesta y denegándose consecuentemente la inscripción de la marca solicitada. 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 DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53