



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-1003-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “GALLINA CRIOLLA”**

**UNILEVER N.V. y otra, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4512-2004)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 850-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del treinta de julio de dos mil nueve

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.** de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con ocho minutos y dieciséis segundos del diecinueve de septiembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicita se inscriba la marca de comercio **GALLINA CRIOLLA**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos de café, te, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, mayonesa y sándwiches.*



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposición de parte de la empresa **UNILEVER N.V.**, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas ocho minutos y dieciséis segundos del diecinueve de Septiembre de dos mil ocho, 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 LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho que como probado indica la resolución recurrida y además se agregar uno más en el siguiente sentido: **2.** Se tiene por legitimado para instaurar la oposición a la empresa **UNILEVER N.V.** (folios del 74 al 77).

**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 no existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados, siendo posible la coexistencia registral de éstos, ya que no existe argumento legal para denegar la solicitud de inscripción presentada.



Por su parte, la empresa **UNILEVER N.V.**, manifiesta su desacuerdo con la resolución impugnada, ya que advierte que la solicitante pretende adueñarse por medio de la obtención de un registro de marca, de términos genéricos y de uso común, como es la denominación Gallina Criolla. Asimismo, manifiesta que debido a los productos que se pretende proteger con la marca solicitada, resulta descriptiva de los mismos debido a que la denominación Gallina Criolla, le da al consumidor la idea de que los productos amparados se caracterizan por un sabor determinado. Continúa indicando este apelante, de que además de que la marca pedida es genérica, de uso común y descriptiva, resulta también engañosa ya que en la lista de productos a proteger ninguno tiene relación con el nombre que se pretende proteger, y la confusión se daría al momento en que el consumidor percibe un producto protegido bajo una marca que en su denominación señala el término gallina y realmente el producto que está adquiriendo es café.

**CUARTO.** Tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, quien plantea su disconformidad desde el punto de vista de que la marca solicitada utiliza términos genéricos y de uso común, que es descriptiva y engañosa. Para este Tribunal, si bien los términos **GALLINA CRIOLLA** son de uso en el común de la gente, éstos no constituyen vocablos denominativos de los productos que protegen, por lo que de modo alguno incurren en violación al artículo 7, inciso c) de la Ley de Marcas. Tampoco resulta descriptivo de los productos a que se hace referencia, ya que gallina criolla da la idea de que se trata de una gallina del lugar donde se cría, pero no otorga una cualidad, característica o descripción de esos productos. Diferente es el caso del engaño que está regulado en el mismo numeral 7, inciso j) que sí es aplicable al caso concreto, tal como lo manifiesta la empresa **UNILEVER N.V** en su escrito de expresión de agravios, ya que el consumidor esperaría encontrar con esa marca productos que se relacionen con ella, sea directamente productos con pollo o gallina, pero jamás *confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos de café, te, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, mayonesa y sándwiches*, lo que provocaría en el consumidor una sorpresa al encontrarse



una marca dirigida a promocionar un tipo de producto, siendo que los protegidos en nada se relacionan con ella.

Hecho el ejercicio anterior, si los signos contienen problemas de tipo intrínseco, que por sí mismas no pueden existir en el mercado, porque están dotadas de vocablos que las hacen descriptivas o engañosas, tampoco están en posibilidad de estar dentro del tráfico marcario. Existe la prohibición de registrar un signo inadmisibles por razones intrínsecas que provoque en el signo, circunstancias tales que hagan imposible que ese signo esté dentro del mercado, ya que le otorgan cualidades o características que riñen con la identidad de la marca, tal como lo establece el numeral 7 citado.

Partiendo de lo expuesto, **GALLINA CRIOLLA**, contiene razones intrínsecas que no permiten que la misma sea registrada, ya que protege productos que no tienen relación con la denominación propuesta y conducen a engañar al consumidor. Por lo que este Tribunal concluye, de que lleva razón el apelante y que en lo analizado se acogen los agravios por él expuestos.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, viola el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas ocho minutos con dieciséis segundos del diecinueve de Septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **GALLINA CRIOLLA**.

**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 2º 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 y citas normativas expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas ocho minutos con dieciséis segundos del diecinueve de Septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **GALLINA CRIOLLA**. 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**.

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCAS INADMISIBLES***

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

***TNR: 00.41.53***

***MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLE***

***TE: MARCA ENGAÑOSA***