

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0228-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A., apelante.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8036)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0365-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y veintinueve minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Bienvenido Zúñiga Vega, portador de la cédula de identidad 1-0423-0391, vecino de San José, Vásquez de Coronado, como presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, cédula jurídica 3-101-219822, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José-Vásquez de Coronado San Isidro, 100 metros al norte y 75 metros oeste de la iglesia católica del lugar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:47 del 24 de marzo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Rafael Ángel Morales Brenes, vecino de Paraíso de Cartago, portador de la cédula de identidad número

3-0279-0931, apoderado generalísimo de la empresa Inversiones El Caíz S.A., cédula jurídica número 3-101-085271, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago Paraíso, 150 metros al sur de la Escuela Goicoechea, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial



para proteger un establecimiento comercial dedicado a restaurante y actividades recreativas con animales, ubicado 600 metros al suroeste del recinto de la UCR, Paraíso, Cartago.

Una vez publicados los edictos, el señor Bienvenido Zúñiga Vega, como apoderado de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, presentó oposición a la inscripción del nombre comercial solicitado; y se fundamenta en que su representada es titular de los signos **SUPERMERCADO LA GALLINITA FELIZ**, que se encuentran inscritos como nombre comercial y como marca. Alega que la marca y el establecimiento de su representada tienen 30 años en el mercado y son notorios y que el solicitante ha estado utilizando el signo denominativo **LA GALLINITA FELIZ** sin su autorización por lo que ellos tuvieron que notificarle que se abstuviera de su uso.

Mediante resolución dictada a las 15:26:47 del 24 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición y la notoriedad alegada, y acogió el nombre comercial solicitado por determinar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante legal de la oponente **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, presentó recurso de

apelación contra la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 27 de abril de 2021 y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Existe una indebida aplicación de la norma y un vago análisis de la prueba ofrecida para demostrar la notoriedad de las marcas oponentes no se realizó un análisis a fondo como lo ordena el artículo 45 de la Ley de marcas, solo se hizo referencia a que no se cumple con la notoriedad alegada, cuando un correcto análisis de la norma y la prueba aportada permite concluir que sí existe una extensión generalizada del conocimiento por parte del público de los servicios de la marca oponente, por cuanto se admitieron múltiples pruebas que así lo demuestran, a saber, las pruebas 3, 4, 6, 7, 8 y 9, evidencian que Supermercado La Gallinita Feliz es de pleno conocimiento del sector al que pertenece y su notoriedad es pública y contundente.

2.- En cuanto a la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca se aportaron las pruebas 5, 11, 12, 16 y 14 que comprueban el impacto real y la notoriedad ante el gremio, la comunidad y a nivel nacional; que incluye el patrocinio de un equipo de fútbol por 30 años, colaboración en topes y bingos de la comunidad y en Teletón.

3.- Con respecto a la antigüedad de la marca y su uso constante, se comprueba con la certificación original de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, emitida el 16 de diciembre de 2020 donde se indica que la patente a La Gallinita Feliz de Coronado S.A. se otorgó a partir del 01 de enero de 1997 y con la prueba 15 relacionada a un boletín promocional del 30 aniversario del supermercado. En cuanto al análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, se aportó la prueba 10, 19. No hay mejor prueba de producción y mercadeo que las publicaciones en redes sociales, dado que en este momento histórico el papel pasó a segundo plano.

4.- Alega también una indebida aplicación de la norma al hacer el cotejo de los signos en conflicto, ya que si hay un riesgo de confusión al existir “cierta semejanza” como la llama el Registrador.

5.- Ofrece prueba testimonial de 3 personas para que sea recibida en audiencia.

6.- Argumenta que su página es muy conocida por ser patrocinador del equipo de fútbol y por participar en los eventos sociales de la comunidad, además tiene 10.968 seguidores en Facebook.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como único hecho no probado, relevante para el dictado de la presente resolución, que se demostrara la notoriedad de los signos propiedad de la opositora.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como un “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”. De modo que, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:

(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo

recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, resalta varias funciones del nombre comercial:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265]

Debido a lo anterior se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

- 1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- 2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citadas para determinar si es posible su inscripción, en este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la ley de cita, que es aplicable también a nombres comerciales, procede a realizar un cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro comercial o servicios que distinguen.

Partiendo de lo anterior, el nombre comercial propuesto y los signos inscritos que

se someten a estudio son los siguientes:

Nombre Comercial Solicitado	Nombre Comercial Inscrito	Nombre Comercial Inscrito	Marca de Servicios Inscrita
			
<p>Un establecimiento comercial dedicado a restaurante y actividades recreativas con animales, ubicado 600 metros al suroeste del recinto de la UCR, Paraíso, Cartago</p>	<p>Un local comercial dedicado a SUPER MERCADO para el expendio de productos propios de este tipo de local comercial. Ubicado en San Isidro de Coronado, 80 metros oeste de la Carnicería La Central</p>	<p>Un establecimiento comercial dedicado a supermercado para el expendio de productos propios de este tipo de local comercial, ubicado en San José, Vázquez de Coronado San Isidro, 100 metros al norte y 75 metros oeste, de la iglesia católica del lugar</p>	<p>Clase 35: Servicios de administración de negocios de supermercado</p>

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico el signo pretendido es mixto, de grafía estilizada y letras en color blanco, con las siguientes palabras: **“GRANJA LA Gallinita Feliz”**, ubicadas sobre un listón rojo y otro verde, además el conjunto lo compone una figura de una gallina y dos polluelos a los lados de esta; en cuanto a los signos registrados



son igualmente mixtos, el signo formado por un óvalo amarillo, sobre el que se leen las palabras **“LA GALLINITA FELIZ”** y debajo del cual se lee: **“ANTICIPAR, CUMPLIR Y EXCEDER LOS DESEOS DEL CLIENTE”** y dentro en el interior del óvalo se aprecia la figura de una gallina con rasgos antropomórficos empujando un carro de supermercado. Los otros dos signos inscritos



, son iguales, con una pequeña variación en la intensidad del color, y se componen de un círculo con fondo amarillo y blanco, dentro del cual se encuentra la figura de una gallina con diferente diseño al anterior pero siempre manteniendo rasgos antropomórficos, y empujando un carrito de supermercado, además se leen las siguientes palabras: **“SUPERMERCADO La Gallinita Feliz”**.

Si bien es cierto, todos los diseños incluyen una gallina, no existe en sus elementos figurativos similitud alguna, por cuanto en el primer caso estamos en presencia de una gallina propiamente, incluso acompañada por pollitos, mientras que en los otros tres signos, aunque también incluyen una gallina, esta es completamente diferente a la que ilustra el signo solicitado, debido a que ostentan rasgos antropomórficos, nótese que en sus diseños se incluyen sombreros, delantales y hasta zapatos, además de que las gallinas empujan un carro de supermercado con una actitud típica de un humano, de modo que la única similitud entre los signos resulta ser el empleo de la frase **“GALLINITA FELIZ”**, que en el caso del signo solicitado se acompaña de los términos **“GRANJA LA Gallinita Feliz”** y en el caso de los signos inscritos se indican así: **“LA GALLINITA FELIZ ANTICIPAR, CUMPLIR Y**

EXCEDER LOS DESEOS DEL CLIENTE” y “SUPERMERCADO La Gallinita Feliz”, por lo que existe similitud fonética por la coincidencia en **LA GALLINITA FELIZ** y también ideológica por cuanto ambos signos hacen alusión a una gallina que está contenta, dado que los términos **granja** y **supermercado** no aportan mayor diferenciación.

No obstante, el nombre comercial es solicitado para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a restaurante y actividades recreativas con animales, ubicado 600 metros al suroeste del recinto de la UCR, Paraíso, Cartago, en el tanto que los signos inscritos, son para proteger el primero un local comercial dedicado a SUPER MERCADO para el expendio de productos propios de este tipo de local comercial. Ubicado en San Isidro de Coronado, 80 metros oeste de la Carnicería La Central, el segundo un establecimiento comercial dedicado a supermercado para el expendio de productos propios de este tipo de local comercial, ubicado en San José, Vázquez de Coronado San Isidro, 100 metros al norte y 75 metros oeste, de la iglesia católica del lugar y el tercero, que corresponde a una marca de servicios de administración de negocios de supermercado en clase 35.

Tomando en consideración los signos inscritos propiedad de la empresa opositora **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, considera oportuno este Tribunal referirse al principio de especialidad marcaria, sobre el cual en otras oportunidades se ha afirmado lo siguiente:

(...) así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos

respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...) (Voto 0813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011)

Por otra parte, y siempre respecto al principio de especialidad, el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

El principio de la especialidad determina que **la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas**. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (La negrita no es del original)

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a otro inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal, no se da entre el signo solicitado y los conjuntos marcarios inscritos

de la empresa opositora y apelante, ello, porque el signo propuesto para registro



como nombre comercial, pretende proteger un restaurante y actividades recreativas con animales, ubicado en Paraíso, Cartago, lo que permite encuadrarlo



realmente como una granja, mientras que los signos inscritos y



protegen locales comerciales dedicados a supermercados ubicados



en San Isidro de Coronado y el signo , inscrito como marca de servicios, protege en clase 35 servicios de administración de negocios de supermercado; puede apreciarse entonces, que los productos a proteger por el signo solicitado no se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, ni dentro de la misma gama de servicios de los signos propiedad de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A**, por lo que, al amparo del principio de especialidad marcaria, el signo propuesto para registro busca proteger un establecimiento con fines diferentes a los de los signos inscritos de la oponente.

Aunado a lo anterior, es importante, traer a colación el inciso e) del artículo 24 de la Ley de marcas, que dispone dispone: “Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino

además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.” Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de un signo distintivo registrado, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas, citada.



Además, el hecho que el nombre comercial solicitado “**Gallinita Feliz**”, contenga en su conjunto marcario las palabras “**Gallinita Feliz**” no quiere decir que va a producirse confusión con los signos inscritos de la apelante, ya que los otros elementos que conforman el signo le dan la distintividad requerida, conforme al principio de especialidad analizado (artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento), lo que permite la coexistencia de los signos, pues para que exista un derecho de un tercero afectado los signos deben ser idénticos o similares y los productos y servicios iguales, relacionados, o de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, lo que no ocurre en este caso dado que no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, los agravios del apelante de que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y los signos inscritos, deben ser rechazados ya que como se indicó, conforme el principio de especialidad los signos protegen servicios diferentes no susceptibles de relacionarse; además, el signo solicitado es diferenciable de los

signos inscritos por lo que el consumidor no se verá confundido, dado que el conjunto de elementos que lo componen producen la distintividad necesaria para que puedan coexistir sin que exista ningún riesgo de ser confundidos o relacionados.

En cuanto a los alegatos del apelante, con relación a la notoriedad de los signos de su representada, este Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a los signos propiedad de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**

El artículo 44, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios, y corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de marcas, que indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Estos elementos en la actualidad han sido ampliados por los contenidos en la

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: **“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”** (La negrita no es del original)

Previo a continuar con el análisis respectivo, es menester indicarle a la apelante, que el hecho de que una prueba sea admitida no implica que esta surta los efectos deseados por que quien la aporta, la admisión solo permite tener la certeza de que la prueba cumple con las formalidades que la ley exige para ser valorada.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba donde han de apreciarse **en**

su conjunto, es decir, cada indicio ha de sopesarse con los otros, mientras que las informaciones confirmadas por más de una fuente serán, por regla general, más fiables que los hechos resultantes de referencias aisladas.

Resultado de este análisis, se determina que el grado de reconocimiento de los signos en referencia, no se puede determinar en este caso con la prueba aportada al expediente administrativo, a saber: portada y página 34 de la revista "El Detallista" número 21 emitida por la Cámara de Comerciantes Detallistas de Costa Rica, Edición Febrero-Marzo de 1994; certificado de reconocimiento del Club Activo 20-30 internacional de San José otorgado a "La Gallinita Feliz" por su aporte a la Lechetón 2017; publicación en la página 19 del periódico "Gente", Costa Rica, que con el artículo "Johnny Araya Ovacionado en Cantones", publicado en San José edición número 117, marzo quince-quince abril del año 2009 donde se indica: "Johnny Araya realizó una visita a los diferentes empresarios del cantón de Coronado. Fue recibido por Bienvenido Zúñiga, propietario de la Gallinita Feliz y el Restaurante el Molino Central, donde compartió con los clientes que se encontraban en el lugar"; publicación del artículo "Pulperos a la reconversión" en la página 36 A de la sección Economía y Negocios del Periódico La Nación del 20 de junio de 1994, el cual indica en una nota al pie de la fotografía "Mientras el establecimiento La Gallinita Feliz en Coronado, implementó hace un año el concepto de autoservicio. Café Puro Montero aún mantiene el servicio de mostrador en Guadalupe"; Revista "El Detallista" de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas de Costa Rica Año 2, N° 19 de octubre de 1993 con la publicación "Un detallista: La Gallinita Feliz"; publicación de la página 4 A en la sección EL PAÍS del periódico La Nación del domingo 3 de agosto de 2008 del artículo "Pulperías ofrecen nuevos servicios para sobrevivir..." el cual indica en una nota al pie de la fotografía "El súper La Gallinita Feliz de Coronado ofrece diversidad de productos a los usuarios"; carta original del Club Sport Uruguay de Coronado, de fecha 15 de diciembre de 2020,

haciendo constar que La Gallinita Feliz de Coronado S.A. ha sido patrocinador del equipo desde hace 30 años, así como fotografías de patrocinios, certificación del sitio web del Periódico GENTE con el artículo “Gallinita Feliz celebró 30 años”; certificación de la Municipalidad de Vázquez de Coronado haciendo constar que desde el 01 de enero de 1997 se otorgó patente a La Gallinita Feliz Coronado S.A.; carta emitida por la empresa ECUUVE DE COSTA RICA S.A. el 17 de diciembre de 2020, mediante la que se hace constar que la empresa brinda sus servicios a La Gallinita Feliz de Coronado desde hace 5 años para el manejo de Facebook del Supermercado La Gallinita Feliz, que tiene 10.968 seguidores; video de reportaje realizado por canal 7 en el 2008 en el Supermercado La Gallinita Feliz; boletín promocional de la celebración del 30 Aniversario del Supermercado La Gallinita Feliz, en el que se anuncian diversas actividades a realizarse el 1 de setiembre de 2018; impresión de aplicación Waze de la ubicación de la Gallinita Feliz en Vázquez de Coronado y Gallinita Feliz en Paraíso; certificación de los perfiles de Facebook de Supermercado La Gallinita Feliz y Granja La Gallinita Feliz; certificación de la Asociación Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y afines haciendo constar que el señor Bienvenido Zúñiga Vega está afiliado a esa Asociación por ser representante de La Gallinita Feliz de Coronado S.A. y Revista El Detallista N° 133 de agosto de 2006 donde se narra que el VIII Congreso Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines se dedicó a Bienvenido Zúñiga.

La anterior prueba si bien es cierto demuestra el uso de los signos propiedad de la opositora, no es suficiente para demostrar la notoriedad, de manera tal que se logren construir datos que se apliquen a los criterios del artículo 45 de la ley de marcas. En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la Ley de marcas, en particular, la cuota de mercado poseída por los signos, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para

promocionarla, con la prueba aportada no se pueden verificar esos datos en la magnitud requerida para lograr otorgar el reconocimiento de la notoriedad. No existen indicios de peso que permitan apreciar la notoriedad, si bien es cierto el Supermercado La Gallinita Feliz ha aparecido de forma esporádica en publicaciones de medios de comunicación nacional, no han sido considerables, lo cual no permite que se ubique su conocimiento a nivel nacional como afirma la empresa apelante, en cuanto al video aportado con un reportaje televisivo, no se ha demostrado el alcance que este tuvo, y que generara el posicionamiento del supermercado o la marca a nivel nacional.

En cuanto al patrocinio al equipo del Club Sport Uruguay y las publicaciones de la Revista El Detallista, si bien es cierto demuestran la participación de los signos en parte de la comunidad, no demuestran el alcance y los efectos de los servicios que protege esa marca que es lo requiere ser demostrado, no únicamente el uso del distintivo como tal en el ámbito, sino como se indicó, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, entre otros aspectos, que en este caso no fueron demostrados con esas pruebas. Se extraña la ausencia del análisis técnico o profesional idóneo respecto de producción y mercadeo de los servicios que la marca distingue, con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo.

En lo relativo a las redes sociales, si bien es cierto estas son una importante fuente de publicidad, nótese que de la propia prueba aportada por la opositora y apelante se desprende que el sitio propiedad de la solicitante cuenta con 29.902 seguidores mientras que el sitio de la apelante cuenta con 10.968 seguidores, por lo que tampoco es un parámetro válido para declarar la notoriedad.

Consecuencia de lo indicado supra, no se logra determinar el porcentaje del público interesado en los servicios que brinda la recurrente o el conocimiento que este

tenga de los signos inscritos, por lo que tampoco se puede comprobar el éxito de los signos frente a la colectividad, este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales sobre resultados de venta en los negocios que se protegen con los nombres comerciales o con el uso de la marca de servicios del apelante, desde la inscripción de los signos hasta la fecha, lo que hace imposible para este Tribunal decidir de forma contraria al Registro de primera instancia.

En consecuencia, la prueba presentada si bien demuestra que el Supermercado La Gallinita Feliz puede ser conocida en el gremio de comerciantes y en su comunidad, no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas y por ende no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el atributo de notoriedad es una clasificación especial que se otorga por la autoridad correspondiente al contar con los requisitos mencionados a lo largo de esta resolución, entre otros con las condiciones de difusión del signo distintivo en el público consumidor, que debe ser demostrado mediante suficiente prueba, que proporcione un soporte real, entre lo discutido y su desarrollo empresarial. La notoriedad de un signo no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores, sino que realmente esa marca impacte dentro del sector, lo cual no ha podido ser comprobado.

Se rechaza además lo manifestado por el apelante en cuanto a que el Registro de primera instancia hizo una indebida aplicación de la norma y de la prueba ofrecida, ya que quedó demostrado que esa instancia sí llevó a cabo una adecuada valoración de la prueba y aplicación de la normativa vigente.

Respecto al ofrecimiento de prueba testimonial para ser recibido en audiencia oral

y privada, por la forma en que se resuelve el presente asunto, se rechaza por considerar este Tribunal que no es oportuna para la resolución del caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en el análisis realizado se concluye que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Bienvenido Zúñiga Vega, como representante de legal de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Bienvenido Zúñiga Vega, de calidades indicadas representante de legal de la empresa **LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:47 del 24 de marzo de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 04:35 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 04:21 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 04:33 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 04:13 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 04:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22