



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0280-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO:



PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11057

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0097-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diecisiete minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 1-1143-0447, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de España y domiciliada en Av. San Juliá, 114-146 (Pal. Industrial Congost)-08403 Granollers (Barcelona), España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:57 horas del 13 de mayo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 6 de noviembre de 2023, la abogada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS



GALLO, S.L., presentó solicitud de inscripción del signo como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir productos en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional,

Mediante resolución final dictada a las 11:52:57 horas del 13 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud de marca presentada, porque consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L., apeló y expuso como agravios:

1. Los tres signos cuestionados cuentan con elementos gráficos diferentes que les permite que todos puedan coexistir en el mercado sin generar ningún tipo de confusión en los consumidores. Precisamente el elemento figurativo que acompaña a estas marcas y la diferenciación en los elementos adicionales que contienen las marcas registradas hacen que el signo solicitado sea visualmente distintivo y único. Desde el plano fonético, debe aplicarse la misma premisa que en la comparación gráfica, dado los elementos diferenciadores presentes queda claro que se pronuncian de manera




diferente y el consumidor puede distinguirlos en el mercado. Ideológicamente, consecuencia de los elementos diferenciadores ninguno de los signos es conceptualmente similar.

2. Conforme al principio de especialidad los productos que protege la marca de su representada no causarían confusión en los consumidores, este podría distinguir las marcas porque se designan a productos diferentes. Su representada protege pastas alimenticias, conservas a base de pastas alimenticias, salsas preparadas a base de pastas alimenticias, sémolas, harina de trigo y pan rallado, entre otras, el consumidor conoce el producto. Las marcas inscritas protegen arroz y snacks, por lo que no existirá confusión alguna. Los tres signos cuentan con especialidad en sus productos lo que les permite coexistir en el mercado.

Solicitó que se declare sin lugar la resolución de fondo y se acepten los argumentos del presente escrito y se continúe con el procedimiento de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica , registro 243194, propiedad de la empresa MOLINOS RÍO DE LA PLATA, S.A., en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger, snacks (bocadillos). Inscrita el 28 de abril de 2015, vigente hasta el 28 de abril de 2025. (Folios 9 a 10 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y comercio, , registro 196794, propiedad de la empresa ARROCERA LOS CORRALES, S.A., para proteger, 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. Inscrita el 27 de noviembre de 2009, vigente hasta el 27 de noviembre de 2029. (Folios 11 a 12 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de Relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b), de interés para este caso particular, que establecen:



a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.



Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

MARCA SOLICITADA



SOLICITANTE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L.

En **clase 29**, protege y distingue, caldos concentrados de caldo, sopas, preparaciones para hacer sopas, concentrado de tomate, purés de patata, purés de tomate, concentrados de zumos vegetales para alimentos, patés, hummus (pasta a base de garbanzos y sésamo), pastas para untar de verduras, hortalizas y legumbres, mousse de verduras y hortalizas; productos vegetales preparados, platos de carne preparados, embutidos, morcillas, quesos, mezclas untables con pollo, pastas de pescado y marisco para untar, palitos de pescado, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos; pasta de semillas de sésamo (Tahini), leche y productos lácteos, platos preparados principalmente con alguno de los productos mencionados.

En **clase 30**, pasta, pasta de cereales, vegetales, legumbres y/o semillas, productos alimenticios preparados o conservas a base de pasta, salsas preparadas o conservas para condimentos de pasta,



condimentos preparados o conservados para condimentar platos a base de pasta, platos preparados principalmente con pasta, preparaciones alimenticias a base de cereales, con exclusión del arroz; platos vaporizados y liofilizados con el ingrediente principal del trigo, con exclusión del arroz, granos procesados, con exclusión del arroz, trigo procesado, trigo sarraceno procesado, quinoa procesado, espelta procesado, preparaciones de cereales, con exclusión del arroz, cereales procesados, con exclusión del arroz, harina (de espelta integral y multicereales), pan rallado.

MARCAS REGISTRADAS



registro 243194

TITULAR: MOLINOS RÍO DE LA PLATA, S.A.

En **clase 29**, protege y distingue, snacks (bocadillos).



registro 196794

TITULAR: ARROCERA LOS CORRALES, S.A.



En **clase 30**, protege y distingue, 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.

En el análisis unitario de los signos, la marca mixta solicitada



, desde el punto de vista gráfico o visual, está conformada por la silueta de un gallo, en la parte superior de la cabeza, está la cresta de gallo de color rojo y abajo de la silueta se ubica la palabra **GALLO**, escrita en una tipografía especial de color blanco, donde el elemento preponderante del conjunto marcario es la palabra **GALLO**, y la silueta de gallo refuerza el vocablo referido, por ende, no le agrega la




distintividad necesaria. Los signos mixtos inscritos, registro **243194**, está constituido por la palabra **GALLO**, escrita en una tipografía especial de color verde, la letra **“G”** escrita en color verde, tiene la forma de una silueta de cabeza de gallo, y en la parte superior de la cabeza, está la cresta de gallo de color rojo, y debajo del vocablo **GALLO**, está la palabra **snacks**, escrita en una tipografía especial, color verde claro, sobre una línea de color rojo, donde el componente que predomina dentro del conjunto marcario es la palabra **GALLO**, dado que la silueta de cabeza de gallo, refuerza el concepto que transmite el vocablo **GALLO**, y el término **snacks** no es



apropiable por un comerciante, ya que puede ser utilizado en el mercado por otros competidores que desean distinguir el producto snacks, lo que no genera diferencia.



El signo , registro **196794**, se conforma del término **GALLO DORADO**, escrito en una tipografía especial en color vino, y la figura de un **GALLO** de color vino, al igual que en los otros signos refuerza la palabra **GALLO**.

De lo anterior, puede apreciarse que la palabra **GALLO**, elemento distintivo del signo solicitado se encuentra incluido en su totalidad en las marcas inscritas, pues como se dijo, la silueta de gallo no le añade suficiente distintividad debido a que dentro del conjunto marcario refuerza el concepto de la palabra **GALLO**.

El signo pedido y los inscritos comparten en su estructura gramatical el vocablo **GALLO**, que es la que el consumidor va a recordar con mayor facilidad a la hora de adquirir los productos, por lo que el signo propuesto y los registrados, gráfica y visualmente se aprecian de modo similar.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y los inscritos respecto al término **GALLO**, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética o auditiva, tienen una sonoridad igual al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, la denominación **GALLO**, del signo propuesto y los inscritos, según lo indicó la autoridad registral,



haciendo mención del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa, “Ave doméstica del orden de las galliformes, con cresta roja y carnosa, pico corto, grueso y arqueado, de plumaje abundante, lustroso y a menudo con visos irisados, cuyo macho tiene tarsos fuertes armados de espolones, y cuya hembra es de menor tamaño y tiene la cresta más pequeña. Usado en femenino referido a la especie”, por lo que al contener los signos el término **GALLO**, transmiten la misma idea al consumidor, al punto que puedan entrar en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, al momento de adquirir los productos que uno y otro signo protegen.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual, auditiva y conceptual, en torno a las palabras que contienen los signos.

Con relación a ello, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, y en el presente caso el signo solicitado y los inscritos comparten el elemento preponderante **GALLO**, sobre el cual recae la atención de los consumidores, situación que impide que los signos se diferencien e individualicen en el mercado sin riesgo de asociarlas en cuanto a su origen empresarial, a pesar de los componentes adicionales que le acompañan.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se está en presencia de marcas que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en



estudio. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

Artículo 24. —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.

[...]

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Ante la norma reglamentaria prescrita, lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren la marca solicitada e inscritas pueden ser asociados.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que la marca solicitada protege y distingue en **clase 29**, caldos concentrados



de caldo, sopas, preparaciones para hacer sopas, concentrado de tomate, purés de patata, purés de tomate, concentrados de zumos vegetales para alimentos, patés, hummus (pasta a base de garbanzos y sésamo), pastas para untar de verduras, hortalizas y legumbres, mousse de verduras y hortalizas; productos vegetales preparados, platos de carne preparados, embutidos, morcillas, quesos, mezclas untables con pollo, pastas de pescado y marisco para untar, palitos de pescado, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos; pasta de semillas de sésamo (Tahini), leche y productos lácteos, platos preparados principalmente con alguno de los productos mencionados, y en **clase 30**, protege y distingue, pasta, pasta de cereales, vegetales, legumbres y/o semillas, productos alimenticios preparados o conservas a base de pasta, salsas preparadas o conservas para condimentos de pasta, condimentos preparados o conservados para condimentar platos a base de pasta, platos preparados principalmente con pasta, preparaciones alimenticias a base de cereales, con exclusión del arroz; platos vaporizados y liofilizados con el ingrediente principal del trigo, con exclusión del arroz, granos procesados, con exclusión del arroz, trigo procesado, trigo sarraceno procesado, quinoa procesado, espelta procesado, preparaciones de cereales, con exclusión del arroz, cereales procesados, con exclusión del arroz, harina (de espelta integral y multicereales), pan rallado.


Por su parte, las marcas inscritas, el registro **243194**, protege y distingue, snacks (bocadillos), en **clase 29**, y el registro **196794**, en **clase 30**, protege y distingue, 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.

Como puede apreciarse la marca solicitada e inscritas protegen productos de una misma naturaleza, en el sentido que van dirigidos al campo alimenticio, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos que comercializan los signos en conflicto, y pensar que las empresas MOLINOS RÍO DE LA PLATA, S.A. y ARROCERA LOS CORRALES, S.A., titulares de las marcas inscritas sacaron al mercado una nueva línea de productos con la



marca , denominación que está contenida en los signos inscritos.

Por lo anterior, de coexistir el signo solicitado con los signos registrados, existiría riesgo de confusión o asociación empresarial, por ello no es admisible la marca propuesta en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante sobre que los tres signos en conflicto cuentan con elementos gráficos diferentes que les permite coexistir en el mercado sin generar ningún tipo de confusión en los consumidores, no lleva razón el apelante en su alegato, ello, debido a que de la visión integral y de



conjunto del signo mixto solicitado, el elemento **GALLO**, contenido en los signos mixtos inscritos, es el que genera mayor influencia en la mente del consumidor, es el más determinante y característico, lo que causa riesgo de confusión o asociación empresarial en los consumidores, dado que los elementos figurativos que acompañan a uno y otro signo refuerzan la idea o concepto de la palabra **GALLO**, situación que no le permite al signo propuesto coexistir pacíficamente en el mercado junto con los signos registrados. De modo, que los signos comparados desde el campo visual, auditivo y conceptual no resultan diferentes como lo pretende la representación de la empresa apelante.

Acerca del agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, respecto a que los tres signos cuentan con especialidad en sus productos lo que les permite coexistir en el mercado, no lleva razón la apelante en su agravio, pues del listado de productos que protege el signo solicitado en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional y los que protegen los signos inscritos, registro **243194**, en clase 29 y el registro **196794**, en clase 30, son de una misma naturaleza, porque van destinados al campo alimenticio, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos que comercializan los signos en conflicto, y pensar que los titulares de las marcas inscritas sacaron al mercado una nueva línea de productos



con la marca

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de



apelación planteado por la abogada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:57 horas del 13 de mayo de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:57 horas del 13 de mayo de 2024, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33