

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0478-TRA-PI

Solicitud de marca de comercio “EL GALLO ENERGY (DISEÑO)”

E& J GALLO WINERY, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9785-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0070-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado una vez, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **E& J GALLO WINERY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con dos segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Jose Antonio Castro Jiménez**, representante de la empresa **LARO SUPPLYDORA DE NUTRICION S.A**, sociedad existente y vigente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de comercio **“EL GALLO ENERGY (DISEÑO)”** en **clase 32** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Bebidas energéticas en distintas presentaciones.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos treinta y uno, doscientos treinta y dos y doscientos treinta y tres, de los días veintinueve y treinta de noviembre y tres de diciembre de dos mil doce, y en razón de ello el representante de la empresa **E & J GALLO WINERY**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“EL GALLO ENERGY (DISEÑO)”** en **clase 32** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; *“(...,) sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de E & J GALLO WINERY, contra la solicitud de inscripción de la marca “EL GALLO ENERGY (DISEÑO)” en clase 32 internacional, presentado por JOSE ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ, apoderado de LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A, la cual se acoge. (...),”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía **E & J GALLO WINERY**, interpone para el día 11 de junio de 2013, Recurso de Apelación, contra la resolución final antes referida.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos del veinte de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...,): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).”*

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GALLO**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 23 de junio de 1967 y vigencia al 23 de junio de 2022, para proteger “*Vinos*”, propiedad de la empresa **E & J GALLO WINERY S.A.** (v.f 45)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**EL GALLO ENERGY (DISEÑO)**” en **clase 32** internacional, presentado por el apoderado de la empresa **LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A.**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que no existía impedimento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual procede a declarar sin lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa **E & J GALLO WINERY S.A.** y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**EL GALLO ENERGY (DISEÑO)**” en **clase 32** internacional, presentada por **LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A.**

Por otra parte, el representante de la empresa **E & J GALLO WINERY S.A**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales, que los signos cotejados son para el mismo tipo de productos “bebidas”. Además de que está reproduciendo totalmente el término utilizado por su representada para comercializar bebidas. Lo anterior, provocará inevitablemente en la mente del consumidor un riesgo de asociación empresarial. Que la marca de su representada es de una gran notoriedad a nivel mundial, cuyos productos se ofrecen y venden en Costa Rica. Que al ser el mismo tipo de productos “bebidas” serán ubicados en los mismos sectores de los supermercados, por lo que no lleva razón la oficina de marcas al indicar que se encontrarán en anaques diferentes. Que entre la marca “GALLO” inscrita por su representada, se encuentra reproducida en la marca solicitada. Por las razones anteriores solicita se revoque la resolución apelada y se declare con lugar la oposición interpuesta por su representada, y en consecuencia se rechace la solicitud de inscripción de la marca “EL GALLO ENERGY (DISEÑO) en clase 32 internacional.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial una

vez analizado el signo propuesto “**EL GALLO ENERGY (DISEÑO)**” en clase 32 internacional, determinó que no existía impedimento para denegar la solicitud de inscripción, y en razón de ello procede a declarar sin lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa **E & J GALLO WINERY S.A** y acoger la solicitud de inscripción de la marca, presentada por **LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A.**

No obstante, este Órgano de alzada discrepa de lo determinado por el Registro de instancia, a la luz de las siguientes consideraciones:

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, *cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no sólo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, *debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados*.

Bajo tal entendimiento, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos.

En este sentido, cuando un signo marcario ingresa a la corriente registral compete al Operador del derecho realizar el cotejo marcario, por lo que debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, tal y como se desprende que la marca de comercio **“EL GALLO ENERGY (DISEÑO)”**, en clase 32 internacional, solicitada por la compañía **LARO SUPLYDORA DE NUTRICION S.A.**, y la marca de fábrica inscrita **“GALLO”** en clase 33 internacional, propiedad de la empresa **E & J GALLO WINERY**, a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia, si presentan similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptual que impiden su coexistencia registral.

Entre las marcas contrapuestas **“EL GALLO ENERGY”** y **“GALLO”**, se logra determinar que a **nivel visual** ambas denominaciones, si bien se encuentran conformadas por más de un elemento una de la otra, son muy similares en su composición gráfica, en virtud de que a pesar de que una de éstas incorporan los elementos **“EL y ENERGY”** indicada en la propuesta, estos compuestos no le proporcionan el grado suficiente de distintividad requerido, ya que el elemento sobresaliente es la expresión **“GALLO”** el cual contiene el signo inscrito, y ello provocaría en el consumidor la confusión entre los signos, además de pensar que se trata del mismo origen empresarial. Ello hace que la marca carezca de la actitud distintiva para poder coexistir registralmente.

Aunado a ello, al contener los signos tal identidad dentro de su estructura gráfica, sea, la palabra **“GALLO”**, y estar contenida su mayor fuerza en este elemento, trae como

consecuencia que su pronunciación se vocalice y se perciba de manera similar, por lo que tampoco es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético** que ello produce.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** cabe advertir que para el caso que ahora nos ocupa, el signo marcario “**GALLO**” se encuentra inscrito desde el año de 1967 (v.f 45), sea, que no podríamos obviar que el sector pertinente ya maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa E&J GALLO WINERY, por lo que de coexistir la marca propuesta “**GALLO**” dentro del comercio, la cual evoca la misma idea en la mente del consumidor respecto del signo inscrito, generaría un impacto directo en el mercado, dado que los consumidores podrían considerar que los productos son del mismo origen empresarial, por lo que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, como en el caso concreto. De esta forma y a pesar de que los signos se asemejan a efecto de determinar si la marca es irregistrable totalmente, la Administración Registral debe de aplicar toda la normativa concerniente al caso. Conforme a ello procede con la aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se logra acreditar en el proceso, si bien el signo propuesto “**EL GALLO ENERGY (DISEÑO)**”, en clase 32 internacional, pretende la protección de: “*Bebidas energéticas en distintas presentaciones*”, y la marca de fábrica inscrita “**GALLO**” en clase 33 internacional, que protege: “*Vinos*”, a pesar de

encontrarse en clases de nomenclatura diferentes, sí se encuentran relacionadas en virtud de que el objeto de protección son “bebidas”. Ello permite que al ingresar ambas marcas al mercado, serán adquiridos en los mismos centros de distribución “supermercados o licoreras”, y en razón de ello, el riesgo de error y confusión respecto de los que comercializa el signo inscrito es inevitable, y en consecuencia debe denegarse la solicitud propuesta.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es no permitir la coexistencia registral de la marca solicitada **“EL GALLO ENERGY”, en clase 32 internacional**, y declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **E& J GALLO WINERY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con dos segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, en virtud de constatar este Órgano de alzada, que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **E& J GALLO WINERY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con dos segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la cual se revoca, para que se proceda con el rechazo de la marca de comercio solicitada **“EL GALLO ENERGY (DISEÑO)”**, en **clase 32** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora