



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0315-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “GANO”

GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8649-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1067-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Thomas Quirós Jiménez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1411-0509, en su condición de apoderado especial de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Malasia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:21 horas del 16 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2014, por el Lic. Thomas Quirós Jiménez, en su condición de apoderado especial de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GANO” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir; “Café, té, cacao, azúcar y sucedáneos de los mismos, siropes, siropes de frutas.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:37:21 horas del 16 de marzo de 2015, procedió a denegar el registro de la marca “GANO” en clase 33



internacional.

TERCERO. Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, Thomas Quirós Jiménez, en representación de la compañía GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que ésta fuera admitida es que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Soto Arias; y;

CONSIDERANDO

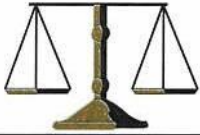
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

1. Marca de fábrica y comercio:



registro N° 190472, en clase 30

internacional, para proteger y distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza y vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, cuyo titular es la empresa



GANO LIFE CR S.A. (v. f 69)

2. Marca de fábrica y comercio:



registro N° 232626, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir “Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles donde el café es uno de sus ingredientes”, cuyo titular es la empresa GANO LIFE CR S.A. (v. f 71)

3. Marca de fábrica y comercio:



registro N° 197030 en clase 30 internacional, para proteger y distinguir “Café, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles donde el café es uno de sus ingredientes”, cuyo titular es la empresa GANO LIFE CR S.A. (v. f 73)

4. Nombre comercial:



registro N° 232886, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de productos a base de café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; ubicado en San José, San Pedro de Montes de oca, Barrio Los Yoses, del final de la avenida diez, veinticinco metros al norte y cien al este, casa esquinera de dos plantas de ladrillo a mano derecha”, cuyo titular es la



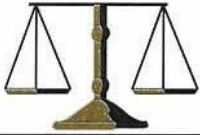
empresa GANO LIFE CR S.A. (v. f 75)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “GANO” en clase 30 internacional, con fundamento en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al determinar que entre los signos cotejados se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, aunado a que se pretende la protección de productos relacionados dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, sea dentro de los mismos canales del mercado, situación la cual conlleva a riesgo de confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan, lo que impide su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., en su escrito de agravios concluye: que el signo propuesto por su mandante posee distinción siendo que está conformado únicamente por la palabra “Gano” y las marcas inscritas poseen un diseño especial como un todo. Lo anterior, según los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y no incurre en ninguna de las prohibiciones señaladas por ley. Que en caso de que el propietario de los registros inscritos Gano Life CR S.A., tuviera alguna objeción este será quien deba oponerse demostrando su interés directo.

Agrega la parte recurrente, que para que haya confusión deben existir tres elementos diferenciadores, fonéticos, gramaticales e ideológicos, y queda en evidencia que no existe similitud planteada por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. Por lo anterior solicita, que se continúe con el proceso de inscripción del signo propuesto por su representada y la emisión del

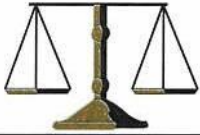


edicto correspondiente a efecto de que los interesados correspondientes sean quienes demuestren que se les está causando un perjuicio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. 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, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor percibe el signo. Por otra parte, 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 los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Si observamos el signo propuesto “GANO”, con relación a los registros inscritos “GANO EXCEL (DISEÑO), GANO CAFÉ 3 EN 1 (DISEÑO), GANO LIFE (DISEÑO)”, tal y como se desprende, el solicitado se encuentra totalmente contenido en los inscritos, salvo las diferencias a nivel gráfico, como lo es el empleo de los elementos denominativos “EXCEL, CAFÉ 3 EN 1 y LIFE” que vienen a constituir elementos secundarios dentro de esos signos. Sin embargo, la parte preponderante e idéntica entre los signos es la frase empleada “GANO”, por lo que ese elemento hace que los signos resulten similares a nivel visual y de esa manera será percibido por el consumidor, situación que podría inducir al consumidor a una posible confusión entre los productos que se comercializan y su origen empresarial.

A nivel fonético, al ser como se indicó la expresión “GANO”, la frase predominante o de mayor fuerza en el signo propuesto a la hora de ejercer su pronunciación a nivel auditivo, el consumidor la escuchará y percibirá de manera similar a las marcas inscritas, por consiguiente, las relacionará como provenientes de un mismo origen empresarial. En el campo semántico las marcas evocan



una idea similar en cuanto a que se trata de la palabra GANO que evoca ganar, en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada.

Ahora bien, se debe recordar 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 similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su inciso e) establece: “[...] *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. [...]*”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Ante esto y para el caso concreto procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Para el caso bajo examen, los registros inscritos: “GANO EXCEL (DISEÑO), registro N° 190472, proteger: **“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, ...”** (v. f 69), “GANO LIFE (DISEÑO)” registro N° 232626, para proteger: **“Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, ..., helados comestibles donde el café es uno de sus ingredientes”** (v. f 71), “GANO CAFÉ 3 EN 1 (DISEÑO)” registro N° 197030, para proteger: **“Café, sucedáneos del café, ... helados comestibles donde el café es uno de sus ingredientes”** (v. f 73), y “GANO LIFE (DISEÑO)” registro N° 232886, para distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de productos a base de **café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; ...**” (v. f 75), todas en **clase 30** internacional y cuyo titular es la empresa GANO LIFE CR S.A., y la marca de fábrica y comercio propuesta “GANO” en clase 30 internacional, para proteger: **“Café, té, cacao, azúcar y sucedáneos de los mismos, siropes, siropes de frutas.”** (v.f



1).

De su análisis se desprende que las marcas pretenden la protección y comercialización de productos iguales y determinados dentro de la misma clasificación internacional, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio, el consumidor medio relacione los productos como si fuesen de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida entre los signos con el empleo de la frase “GANO” lo cual incrementa el riesgo de error y confusión entre los productos y su origen fabril. Situación la cual conlleva al rechazo de la solicitud.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., señala que el signo propuesto por su mandante posee distinción siendo que está conformado únicamente por la palabra “Gano” y las marcas inscritas poseen un diseño especial como un todo. Cabe indicar, que no lleva razón el apelante ya que como fue analizado, si bien el signo propuesto por su representada está conformado por un solo elemento denominativo (v.f 1), no es un escenario que por sí solo determine la distintividad necesaria, ya que como fue analizado la parte predominante se encuentra comprendida en la frase “GANO” y de ahí es que se establece la similitud existente a nivel gráfico y fonético con los registros inscritos, y la posibilidad de que el consumidor pueda relacionarlo o asociarlo con los productos que distribuye y comercializa la titular de los registros inscritos, dada la naturaleza de su actividad mercantil. Por lo tanto, recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y en consecuencia carece de aptitud distintiva.

Alega el recurrente que según los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, la solicitud propuesta por su mandante no incurre en ninguna de las prohibiciones señaladas por ley. Al respecto, es de mérito señalar que cuando una solicitud de registro ingresa a la corriente registral ésta es analizada por el Operador Jurídico, quien debe verificar que toda solicitud cumpla con los requisitos que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, con relación a los requerimientos de forma -artículo13-; ello conforme a lo que exige el artículo 9 del citado



cuerpo normativo. Superada esta etapa, debe avocarse a comprobar los requisitos de fondo - artículo 14-; sea, de que no exista ningún motivo intrínseco o extrínseco que impida la inscripción del signo solicitado como marca, lo anterior según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Para el caso bajo examen, es claro que el operador jurídico mediante el auto de las 08:55:29 horas del 17 de octubre de 2014 (v.f 18 al 20), previno al solicitante de las objeciones contenidas en la solicitud de registro a efectos de que este los corrigiera dentro del término de ley. En esa prevención el Registro puntualizó la inadmisibilidad contemplada por razones de forma (artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas) y fondo (artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), por lo que, ante la no subsanación de todos los requerimientos de admisibilidad, se debió proceder con el rechazo de la solicitud planteada conforme lo establecen los artículos 13 y 14 de dicho cuerpo normativo. Criterio que una vez analizado por este Tribunal de alzada, se encuentra ajustado a derecho y al mérito de los autos. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

En cuanto al agravio de que el propietario de los registros inscritos Gano Life CR S.A., si tuviera alguna objeción es quien debe oponerse demostrando su interés directo, es de mérito indicar al recurrente que conforme al artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo de interés dice:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

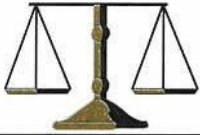


De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

En este sentido, es claro de la normativa y doctrina anteriormente indicada, que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Recuerde, que el permitir un signo que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se iría contra el principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresaria en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Thomas Quirós Jiménez, apoderado especial de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:21 horas del 16 de marzo de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Lic. Thomas Quirós Jiménez, apoderado especial de la empresa GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:21 horas del 16 de marzo de 2015, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33