



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0360-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “GANO”

GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8647)

VOTO N° 1091-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas cinco minutos del once de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por **TOMAS QUIRÓS JIMÉNEZ**, mayor, soltero, abogado, vecino de Los Yoses, San José, Costa Rica, cédula de identidad 1-1411-0509, en su condición de apoderado especial de **GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:08 horas, del 18 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de octubre del 2014, el licenciado **TOMAS QUIRÓS JIMÉNEZ**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “GANO”, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en clase 3.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 16 de octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, ya que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud



presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:09:08 horas, del 18 de marzo del 2015, resolvió: [...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **TOMAS QUIRÓS JIMÉNEZ**, de calidades y representación citada, interpuso el día 26 de marzo de 2015 en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, rechazando el Registro el recurso de revocatoria y admitiendo el de apelación en fecha 13 de abril de 2015 para ser conocido por el Tribunal y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

QUINTO. 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 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente signo:



propiedad de **GANO LIFE CR, S.A.**, bajo el registro número 227443, inscrita el 07/06/2013 y vence 07/06/2023, para proteger los siguientes productos en clase 3:



“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas la marca:



, como marca de fábrica y comercio en las clases 3, que protege los mismos productos y otros relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: entre la marca que se pretende inscribir y el diseño que ya se encuentra inscrito no existe riesgo de confusión para el consumidor, los signos difieren gramaticalmente e ideológicamente. La marca GANO se encuentra inscrita en Costa Rica en clases 5 y 35 mediante los registros 241272 y 241273 respectivamente. La empresa tiene registrada la marca GANO en varios países del mundo. No se trata de signos idénticos, la marca solicitada cumple con los requisitos requeridos para la inscripción según los artículos 13 y 14 de la ley de marcas. Se debe analizar la procedencia de la empresa titular del signo registrado, ya que presenta las mismas características marcas y nombres de la empresa solicitante. Solicita la inscripción del signo y en caso que se afecte un derecho de terceros será el titular de la marca inscrita quien debe oponerse al registro. No existen similitudes planteadas por los artículos 7 y 8 en vista que se pretende inscribir únicamente la marca denominativa y no mixta.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe



dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA

GANNO

Distingue en clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

MARCA REGISTRADA



Distingue en clase3: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**GANO**”, y la inscrita,



, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que la marca solicitada esta contenida en el inicio de la parte denominativa de la marca registrada, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a simple vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos GANO, gráficamente los elementos secundarios del signo registrado sea el termino LIFE y una figura circular no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie en el mercado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora parcial, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que la marca registrada, máxime que el signo solicitado contiene totalmente en su denominación parte de la marca registrada [GANO].



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.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo argüido por el apelante en sus agravios.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Bajo este mismo entendimiento, los productos de la marca solicitada **GANO** en clase 3 son los



mismos que los de la marca inscrita . Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

La publicidad registral indica identidad de productos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distinguan coincidan, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.



En el presente caso hay que reiterar que el análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, debemos tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también que el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

El hecho que existan varias marcas registradas conteniendo el término GANO no es vinculante para el caso concreto, cada caso merece un análisis individual respetando las reglas del debido proceso, y en el presente caso el cotejo marcario arrojó más semejanzas que diferencias entre los signos por lo que no es posible su coexistencia registral.

Respecto al alegato del recurrente, que el signo cuenta con antecedentes, es decir, que ha sido aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo, debe este órgano de alzada acotar al recurrente, que el hecho que cuente con otros registros en los países indicados, no implica un deber de la administración registral de inscribir el signo pretendido, en una correcta aplicación del principio de territorialidad plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual reza:

“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]



- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional (...)
- 2) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

El principio de Territorialidad se define como: “La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

De conformidad con la doctrina comunitaria “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98, Quito, 21 de abril de 1998)

De la doctrina referida, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad citado, y por lo regulado en el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.




Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y, además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a nuestra ley.

No corresponde al Registro ni al Tribunal la investigación inquisitiva de la legalidad o estatus de la empresa titular del signo registrado, si considera el solicitante alguna anomalía que perjudique sus intereses deberá acudir a las vías contempladas por el ordenamiento jurídico. En esta vía únicamente se conoce de la posible coincidencia de los signos en pugna como correctamente lo analizó en su momento el Registro.

Visto el análisis de los signos se determina que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de

confusión y un riesgo de asociación por encontrarse registrado el signo  y que de permitirse la inscripción de la marca “**GANO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **TOMAS QUIRÓS JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de **GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:08 horas, del 18 de marzo del 2015, la cual en este acto se confirma,



denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **GANO** en clases 3.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por **TOMAS QUIRÓS JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de **GANO EXCEL INDUSTRIES SDN, BHD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:08 horas, del 18 de marzo del 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **GANO** en clases 3. 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 Soto Arias

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país en una capacitación. Goicoechea 13 de junio de 2016.-

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33