



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0189-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio: “GYRO KIDS (DISEÑO)”

LIVSMART BRANDS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8675-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1342-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Edificio Omega Mezanine, calle 53 Obarrio y Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y veinte segundos del siete de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2010, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**GYRO KIDS (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 17:29:52 horas del 30 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita en clase 32 del nomenclátor internacional, la marca de fábrica “**GYRO**”, bajo el registro número **136843**, desde el 21 de enero de 2003 y vigente hasta el 21 de enero de 2013, propiedad de la empresa **BON APPETIT S.A DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:05:20 horas del 7 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2011, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 28 de octubre de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios, aportando carta de consentimiento donde se hace constar que Bon Appetit y Livsmart Brands son compañías del mismo Grupo por lo que no existe riesgo de confusión frente al consumidor.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GYRO**”, bajo el registro número **136843**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT S.A DE C.V.**, vigente desde el 21 de enero de 2003 hasta el 21 de enero de 2013, para proteger y distinguir: *“cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.”* (Ver folios 24 y 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil con tal carácter para la resolución de este asunto, el siguiente:

1.- Que las empresas Livsmart Brands, S.A. y Bon Appetit, S.A. de C.V., no demostraron con la carta de acuerdo de coexistencia de signos distintivos que consta en autos de folio 30 a folio 47, que pertenezcan a un mismo grupo de interés económico.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**GYRO KIDS (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**GYRO**”, en clase 32 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, además de que en esta relación de productos, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al manifestar que la posibilidad de confusión sea mínima, con



respecto al público consumidor; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público respecto a los productos, y que podría generarse confusión empresarial.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el diseño presentado posee suficientes elementos distintivos para lograr el registro de la marca solicitada y asimismo posterior a la audiencia conferida por este Tribunal, aporta una carta de consentimiento donde alega se hace constar que Bon Appetit y Livsmart Brands son compañías del mismo grupo por lo que no existe riesgo de confusión frente al consumidor y que por lo tanto solicitan se admita la inscripción de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**GYRO**”, es un signo denominativo simple, porque consiste en un único vocablo, mientras que la marca solicitada “**GYRO KIDS (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por dos palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieves del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**GYRO KIDS (DISEÑO)**” y la inscrita “**GYRO**”, observa este Tribunal que el término **“GYRO”** se constituye en el elemento



preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a bebidas, siendo algunos de ellos similares y otros hasta idénticos, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**GYRO**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**GYRO KIDS (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa **BON APPETIT S.A. DE C.V.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita. En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**GYRO**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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 de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas .



En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de la carta de coexistencia de signos distintivos aportada a los autos, es criterio de este Órgano de alzada, que con ésta no se demuestra, ni es prueba fehaciente de que las empresas LIVSMART BRANDS, S.A. y BON APPETIT, S.A. DE C.V., pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, sino que el documento dicho se refiere a que las referidas empresas forman parte de un mismo grupo empresarial, teniendo en común los mismos intereses en materia de Propiedad Intelectual y que lo que han acordado es la coexistencia pacífica de sus signos distintivos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos de América, Canadá, entre otros países, razones por las cuales, en cuanto a este tipo de cartas de consentimiento, debe estarse a lo resuelto en los Votos de este Tribunal Nos. 120-2011 de las trece horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil once, 381-2011 de las doce horas con quince minutos del catorce de setiembre de dos mil once, 287-2011 de las diez horas del dos de setiembre de dos mil once, entre otros, en el sentido de que dichas cartas de consentimiento o de acuerdos de coexistencia de signos distintivos no son aceptadas por nuestra legislación, tal y como en estos votos se ha establecido.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que



uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “GYRO”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “GYRO KIDS (DISEÑO)”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y veinte segundos del siete de febrero de dos mil once, la cual se confirma.

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, N° 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 la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y veinte segundos del siete de febrero de dos mil once, 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33