



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0392-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “GIRO (DISEÑO)”

CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1797-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1346-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, ocho segundos, del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de marzo de 2011, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GIRO (DISEÑO)”** en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: **“Galletas”**.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, treinta y siete minutos, ocho segundos del veinte de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Zurcher Gurdian,, en la representación indicada, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**GIROS (GYROS)**”, bajo el Registro No. 96460, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **FICARIA, S.A.**, vigente hasta el 26 de agosto de 2016, originalmente para proteger y distinguir: “*Productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas*” (v. folios 11 y 12). **2.-** Que el 14 de noviembre de 2011, fue modificada la lista de productos que protege la marca con Registro No. 96460 a “*Productos de panadería y repostería, excluyendo galletas*” (v. folios 30 y 31). **3.-** Que a folios 23 a 29 del presente expediente se encuentra el “**Acuerdo de Coexistencia**” entre las



empresas FICARIA, S.A. y CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V., firmado el día 09 de noviembre de 2011, en el cual, la empresa FICARIA, S.A. se comprometió a presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud a efecto de limitar la lista de productos excluyendo galletas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

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, fundamentado en que es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita bajo el Registro No. 96460, dado que ambas protegen productos iguales en la misma clase 30. Que de su estudio integral se comprueba que entre estos signos existe identidad, lo que puede causar confusión en el público consumidor, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, con lo que afecta el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que el registro solicitado es "**GAMESA GIRO (DISEÑO)**" y que, en virtud del Principio de Especialidad Marcaria se permite que coexistan en el mercado aquellas marcas con denominaciones idénticas o similares, que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se refieran a productos o servicios distintos. Es por ello que, en este caso, al analizar los signos se verifica que la marca inscrita excluye en forma expresa; de su lista de productos, las galletas. Es decir, los productos protegidos por una y otra son distintos y por ello el registro propuesto resulta procedente al no existir riesgo de confusión. Agrega que, al realizar el cotejo se verifica que



el signo solicitado es mixto y el inscrito es denominativo, en razón de lo cual debe hacerse su análisis tomando en cuenta el aspecto visual, en donde, el aspecto figurativo puede llegar a predominar sobre el denominativo, cuando éste pueda acaparar la atención del consumidor. Afirma que, en su análisis, ignora el Registro de la Propiedad Industrial el término “*GAMESA*”, inscrito con letras blancas en una cita azul, la cual envuelve un corazón y una espiga de trigo, siendo este diseño la marca que identifica la empresa solicitante, productora de galletas, lo que elimina cualquier riesgo de confusión o asociación empresarial. De lo anterior, sostiene el recurrente, es claro que el diseño agregado a la marca solicitada, juega un papel preponderante al ser uno de los factores tópicos, con lo cual, al analizar el signo en su conjunto, como un todo y no en forma fraccionada, se logra la diferenciación necesaria, que permite su registro. Luego de esbozar dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución impugnada y se ordene continuar con el trámite de registro de “*GAMESA GIRO (DISEÑO)*”, solicitado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. 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. 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a



uno de otro.

En este mismo orden de ideas, la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en su inciso a) es claro al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión es *el público consumidor*, incluyendo en esta categoría a otros comerciantes con un mismo giro comercial, así como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan

Considera este Tribunal que, tal como fue analizado por el Registro *a quo*, efectivamente los signos propuesto e inscrito son idénticos, ya que el diseño agregado en la parte superior izquierda de la marca solicitada y que incluye la palabra “**GAMESA**”, es muy pequeño, es casi imperceptible dentro del conjunto que la conforma. Siendo entonces la palabra “**GIRO**” la que resulta ser el término preponderante, y al compararla con el signo contrario “**GIROS (GYROS)**”, es la misma palabra, siendo la única diferencia entre ellas la letra “**S**”, que no agrega una diferencia sustancial a nivel gráfico ni fonético. Esta situación se acentúa al considerar que el diseño de este elemento denominativo, es decir, la forma de las letras en que se ha escrito “**GIRO**”, no agrega mayor distintividad al conjunto y por ello la identidad entre ellas es prácticamente absoluta.

Aunado a ello, si bien han sido limitados los productos que ofrece el signo inscrito a “*Productos de panadería y repostería, excluyendo galletas*”, siempre resultan éstos de igual naturaleza que las “*galletas*”, por cuanto se trata en ambos casos de productos de panadería y repostería, dado lo cual, considera este Tribunal, continua existiendo coincidencia entre el objeto de protección de ambas marcas.

Es por las anteriores consideraciones que deben ser rechazados los agravios del recurrente,



siendo el criterio de este Tribunal que, lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, aunado a la similitud existente entre los productos que protegen, lo cual provoca que sean fácilmente confundidos, impidiendo al consumidor la posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

Consecuencia de lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y siete minutos, ocho segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Orgánico y 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 **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y siete minutos, ocho segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“GIRO (DISEÑO)”**. 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 Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33