



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0752-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “GITANE Y DE PASO UN CAFECITO” (DISEÑO)

INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-4764)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 368-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente según las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 24 de Mayo del 2011, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“GITANE Y DE PASO UN CAFECITO” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir un local comercial donde se brindaran los servicios de cafetería, heladería y restaurante. Ubicado en Ultrapark 2, Lagunilla de Heredia, sobre calle principal.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas con treinta y cuatro minutos y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once, 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 (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 12 de Agosto de 2011, la Licenciada **Acuña Navarro**, en representación de la empresa **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA.**, presentó recurso de apelación contra la resolución antes referida.

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, 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de comercio “**GITANO**”, propiedad de la **COMPAÑÍA CONTINENTAL S.A.**, se encuentra inscrita según número de registro 80741, desde el 9 de Setiembre de 1992, vigente hasta el 9 de Setiembre de 2012, para proteger y distinguir: Café, en clase 30 Nomenclatura Internacional (Ver folios 22 y 23).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA.**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**GITANO**”, que existe similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y va en detrimento del esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios, violentando lo establecido por el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alega que no toma en consideración el Registrador de que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad de riesgo de confusión. La marca inscrita es para distinguir productos de clase 30 y la de su representada es una marca mixta junto con un diseño que le genera distintividad, para distinguir un local comercial dedicado a brindar servicios de cafetería, heladería y restaurante. Agrega que el diseño a proteger por su representada es muy distinto al de la marca GITANO, y el nombre comercial solicitado pretende proteger un local comercial donde se ofrecen servicios de la clase 43, por lo que no es de aplicación la prohibición del artículo 65 de la Ley de Marcas. La prohibición legal de impedir la coexistencia de dos signos similares se orienta a evitar una posible confusión entre ellos, con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor, situación que no se da en este caso. La Marca Gitano frente a la marca GITANE es claramente distintiva, por el diseño distintivo e innovador, para lo cual cita jurisprudencia del derecho de marcas, e indica que en casos como el presente, cuando hay similitud relativa entre varios signos, aún cuando una marca pareciera contener a la otra o a una parte de ésta, es procedente su coexistencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal discrepa con los alegatos usados por el gestionante, en virtud de que la normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva.



Cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro signo ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigida a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado **“GITANE Y DE PASO UN CAFECITO” (DISEÑO)**, y la marca inscrita **“GITANO”**, observa este Tribunal que el término **“GITANE”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una posición donde resalta sobre todos los demás aspectos, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, sino que además, podría crearse de esta forma riesgo de confusión por la identidad gráfica, fonética, sea el término **“GITANE”**, además de la



similitud indicada, también se da en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales resultan muy parecidos e íntimamente relacionados, pues se encuentran dentro de estos el “café”.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por la apoderada de la empresa solicitante ya que debe partirse de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las disposiciones de los artículos 65, 66 y 68 en relación con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA.**, no siendo posible su coexistencia registral.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de



la empresa **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial “**GITANE Y DE PASO UN CAFECITO**” (**DISEÑO**). Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22