



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0703-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca “GITANE Y DE PASO, UN CAFECITO” (DISEÑO)**

**INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-4765)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 369-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte 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 diez horas con veinte minutos y treinta y cuatro segundos del catorce de julio 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 signo **“GITANE Y DE PASO UN CAFECITO” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir una marca de fábrica y de comercio en clase 43 de la clasificación internacional “cafetería, heladería y restaurante”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con veinte minutos y treinta y cuatro segundos del catorce de julio 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 20 de julio 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 Ureña Boza, 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 16 a 17).

**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 una marca inadmisibile por derechos de terceros, 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 artículo 8 incisos a) y j) 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. Frente a la marca Gitano, la marca Gitane es claramente distintiva, por el diseño innovador con que cuenta la marca solicitada, agrega que entre los signos en conflicto existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal discrepa de los alegatos de la 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 a aquellos que sean susceptibles de causar confusión al usuario sobre los servicios brindados o sean similares a otra marca registrada con anterioridad.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitud con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que 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.



Realizada la confrontación del signo 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, además podría crearse de esta forma riesgo de confusión por la identidad gráfica, fonética, sea el término “**GITANE**”, además de la similitud indicada, se da un riesgo de confusión y de asociación por parte del consumidor al poder creer que tienen un mismo origen empresarial, obsérvese que, aún y cuando los productos o servicios a proteger por ambos signos, pertenecen a clases distintas, los mismos se relacionan entre sí por la función que desempeñan, razón por la cual el consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa y es ahí donde se genera el riesgo de confusión respecto a los productos y servicios, así como la asociación empresarial.

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 cuya marca se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, en relación con el artículo 8 incisos a) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **INVERSIONES MOKA SOCIEDAD ANONIMA**, no siendo posible la coexistencia registral del signo solicitado, “**GITANE Y DE PASO UN CAFECITO**” (**DISEÑO**) y la marca inscrita “**GITANO**”,

**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 diez horas con veinte minutos y treinta y cuatro segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca **“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**