



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0171-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (diseño)

Gano Excel S.A.C., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10454-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 587-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diez de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Gano Excel S.A.C., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta y nueve minutos, quince segundos del ocho de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de octubre de dos mil ocho, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Gano Excel S.A.C. solicitó se inscriba como marca de servicios el signo





en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Manuel Enrique Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, representando a la empresa General Electric Company, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en fecha cuatro de mayo de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las siete horas, treinta y nueve minutos, quince segundos del ocho de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintisiete de enero de dos mil diez, la representación de la empresa Gano Excel S.A.C. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

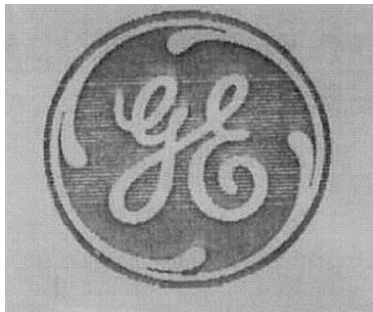
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las marcas de servicios a nombre de General Electric Company:



- 1- , registro N° 115967, vigente hasta el 9 de setiembre de 2019, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de publicidad, gerencia de negocios, operación de negocios, operación de carros de fletamento por medio de computadoras, promoción de ventas, administración de negocios y funciones de oficina, incluyendo entre otras para otros, alquiler de maquinaria y equipo de oficina, supervisión, planificación y administración de negocios y consultas sobre ellos, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, servicios de conversión, permutas y trueque de productos para otros, suministro de consultas e información comercial, investigaciones para mercadeo, actualización y difusión de material y materiales de publicidad, asistencia administrativa (comercial e industrial), operaciones de negocios para otros, avalúos de negocios, servicios de auditoría.
- 2- **GE**, registro N° 115251, vigente hasta el 12 de agosto de 2019, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de publicidad, gerencia de negocios, operación de negocios, administración de negocios y funciones de oficina, incluyendo entre otros supervisión,, planificación y administración de negocios y consultas sobre ellos, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, servicios de conversión, permutas y trueque de productos para otros, suministro de consultas e información comercia, asistencia administrativa (comercial e industrial), operaciones de negocios para otros, avalúos de negocios, servicios de auditoría, ubicación de carros de fletamento por medio de computadoras, promoción de venta para otros, alquiler de maquinaria y equipo de oficina, servicios de administración de base de datos computarizadas, recopilación y



sistematización de información en base de datos en computadora, servicios de comercio electrónico mediante internet e intranet, administración y operación de instalaciones médicas y dentales, plantas e instalación de energía de turbina de gas y de vapor y plantas e instalaciones de generación y/o distribución de energía y todos los demás servicios contemplados en esta clase.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados, y que se trata de los mismos servicios, acogió la oposición y negó el registro. Por su parte la apelante alegó que no hay similitud gráfica ni fonética, que los servicios se relacionan a “...*UNA BEBIDA NUTRITIVA HECHA DE EXTRACTO DE GANODERMA LUCIDUM 100% ORGANICO DE ALTA CALIDAD, GRANOS DE CAFÉ ARÁBICA, CREMA NO LÁCTEA Y FRUCTOSA NATURAL.*” (mayúsculas del original), que al haberse otorgado el edicto se denota que el Registro determinó la no afectación a derechos de terceros, por lo que es imposible que el consumidor se confunda.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a realizar el respectivo cotejo marcario entre los signos solicitado e inscritos, indica este Tribunal que no puede aceptar la supuesta limitación en los servicios que plantea la apelante en su recurso. Tenemos que dicha figura jurídica está regulada en el artículo 11 párrafos primero y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite.

No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la



marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

(...)

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.”



La Ley de Marcas lo que permite respecto de la lista de productos original es solamente la reducción o la limitación, pero no un cambio en ella. En el presente asunto, se cambian los originales “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina” por “servicios referidos a una bebida nutritiva hecha de extracto de ganoderma lucidum 100% orgánico de alta calidad, granos de café arábica, crema no láctea y fructosa natural.”, sea, la lista no se redujo ni se limitó, se varió. Además, dicha actividad procesal conlleva el pago de una tasa, indicada en el artículo 94 inciso i) de ese mismo cuerpo legal, la cual no consta cancelada, todo lo cual hace imposible atender a lo pedido respecto de la lista de servicios propuesta en alzada, por lo que el análisis del signo se hará tomando en cuenta los servicios tal y como fueron señalados en la solicitud inicial (en tal sentido, Voto N° 534-2009 de las 13:00 horas del 25 de mayo de 2009).

Y sobre el alegato propuesto referido a que la publicación del edicto presupone la no afectación a derechos de terceros, indica este Tribunal que tal razonamiento va en contra de la sistemática que rige el tema del registro marcario. En efecto, el registrador debe emitir un criterio respecto de la capacidad intrínseca y extrínseca del signo que se presenta a registro, pero el hecho de que este funcionario considere que el signo puede continuar hacia la fase de publicidad de la solicitud para terceros no quiere decir que automáticamente el Registro vaya a considerar que no hay afectación a derechos de terceros, de ser así perdería razón de ser la posibilidad de que terceros se opongan a los registros solicitados, ya que éstos, por haber sido publicados, ya estarían, por decirlo de alguna forma, precalificados. La publicidad a la que se ven sometidas las solicitudes de marca se da en razón de la posibilidad de que se den



oposiciones, y los razonamientos que en ellas se esgriman pueden hacer que la Administración, válidamente, rectifique su inicial posición e impida el registro que se solicita.

Por lo que entonces resta realizar el cotejo marcario respectivo. Tal y como concluyó el **a quo**, a pesar de la identidad de los servicios entre el signo solicitado y la marca inscrita **GE**, entre ellas las diferencias son tan evidentes que no se realiza cotejo respecto de dicha marca, centrándose éste respecto de la marca mixta inscrita, para lo cual se presente el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Servicios	Servicios
Clase 35: de publicidad, gerencia de negocios, operación de negocios, operación de carros de fletamento por medio de computadoras, promoción de ventas, administración de negocios y funciones de oficina, incluyendo entre otras para otros, alquiler de maquinaria y equipo de oficina, supervisión, planificación y	Clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina



administración de negocios y consultas sobre ellos, consultas sobre adquisición y fusión de negocios, servicios de conversión, permutas y trueque de productos para otros, suministro de consultas e información comercial, investigaciones para mercadeo, actualización y difusión de material y materiales de publicidad, asistencia administrativa (comercial e industrial), operaciones de negocios para otros, avalúos de negocios, servicios de auditoría	
---	--

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293**).

El anterior comentario a de ser entendido **contrario sensu**, ya que se denota claramente como los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado están subsumidos en la lista que se indica en la marca inscrita, por lo que los signos han de mostrarse lo suficientemente distintos como para coexistir registralmente. Sin embargo, y de la misma forma en que consideró el Registro, este Tribunal encuentra similitud tal entre los signos cotejados que se



impide la inscripción solicitada. Si bien la Ley de Marcas permite el registro de signos que estén compuestos por elementos que sean genéricos y/o descriptivos de características, de uso necesario en el comercio ya que orientan al consumidor para que pueda conocer la naturaleza y/o características del producto o servicio a consumir, éstas no están protegidas por el registro otorgado, artículo 28 de la Ley de Marcas, y en dicho sentido no se puede decir que otorguen aptitud distintiva al signo compuesto en el cual se presentan. En dicho sentido, en la construcción del signo propuesto, las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 tan solo se presentan como una frase confusa atributiva de características, indicando la posibilidad de ganar un café cuya naturaleza implique la conjunción de tres elementos en uno solo, frase que lejos de tener aptitud distintiva confunde al consumidor que no sabe con claridad su significado y lo asocia con otro producto, “café”, no relacionado con los servicios a marcar, conculcándose así lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*. Por ello es que la aptitud distintiva del signo se centra en su elemento



gráfico colocado a la izquierdas, sea . Al compararlo con , tenemos que están compuestas por las letras GE, escritas en una especial grafía, la cual no solamente resulta muy distintiva por ser una forma singular y alejada de la forma común de escribir dichas letras, sino que además los signos cotejados resultan análogos entre sí, la letra G del solicitado se forma de una manera muy similar a la que contiene la marca inscrita, y en ambos casos las letras están contenidas por una forma circular. Las similitudes en la parte distintiva de los signos bajo cotejo y la identidad de los servicios impiden que se pueda otorgar el registro solicitado, ya que nuestro sistema marcario impone la protección al registro previo. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución final venida en alzada, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Gano Excel S.A.C. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta y nueve minutos, quince segundos del ocho de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33