

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios



GANO EXCEL S.A.C., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 10453-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 127-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **GANO EXCEL S.A.C.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Perú, con domicilio y establecimiento comercial fabril y de servicios en Avenida Santa Cruz 331, Miraflores, Lima 18, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, un minuto, cuarenta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil ocho, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de gestora de negocios, solicitó se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cuatro, cinco y seis de marzo de dos mil nueve, en las Gacetas números cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, formuló oposición al registro de la marca de servicios “**GE GANO EXCEL (DISEÑO)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto su representada tiene inscritas las marcas “GE” registro número 115251 y “GE (DISEÑO)”, registro número 115967, ambas en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las dieciséis horas, un minuto, cuarenta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa GENERAL ELECTRIC COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “GE GANO EXCEL (DISEÑO); (...), en clase 35 Internacional; presentada por MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en representación de GANO EXCEL SAC, la cual se deniega (...).***”

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **GANO EXCEL S.A.C.**, mediante

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, seis minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados 1 y 2, los cuales encuentran fundamento en los folios 9 y 10, y 51 al 54 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En la resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y acogió la marca solicitada, por considerar, que entre las marcas en conflicto se

dan suficientes semejanzas tanto gráficas como fonéticas, lo que puede generar confusión o error en el consumidor respecto a los servicios que va a acceder. Sobre todo tratándose en ambos casos de marcas que protegen los mismos servicios en clase 35.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, tanto en su escrito de apelación como en el de expresión de agravios, argumentó que “(...) la semejanza que da fundamento a la oposición entablada a la marca de mi representada no existe. Además debe considerarse que los productos a proteger si bien se clasifican en la misma clase, DIFIEREN TOTALMENTE entre sí (...) Es evidente que si un consumidor lee o escucha hablar de las marcas **GE GANO EXCEL (DISEÑO)** y **GE (DISEÑO)**, no incurrirá en el error de creer que son iguales, ya que el contraste de la parte denominativa de ambos signos conlleva a una diferencia notoria entre ambas”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, además, es aplicable el inciso j) en concordancia con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por las razones que se expondrán más adelante.

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 a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

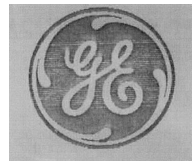
Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

En razón de lo anterior, resulta importante señalar, que a pesar de la identidad de los servicios de la marca pretendida y la marca inscrita “GE”, este Tribunal considera que entre ellas las diferencias son evidentes, por lo que no se lleva a cabo el cotejo marcario respecto a dicho signo, efectuándose el mismo respecto de la marca mixta inscrita, para lo cual se presenta 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	Clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina

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 y servicios de auditoría	
---	--

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 EXCEL”** tan solo se presentan como una frase atributiva de características, indicando la posibilidad de ganar con excel. Por ello es que la aptitud distintiva del signo reside 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.

Además, considera este Tribunal que la marca pretendida  GANO EXCEL como puede apreciarse, está formada aparte de otros elementos, por el término “GANO”, vocablo que proviene del verbo “ganar”, el cual resulta engañoso, al insinuar que el consumidor se coloca en posición de yo “GANO” en relación con los servicios ofrecidos a saber, *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*, por lo que resulta aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el **inciso g)** del artículo citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por lo que no resulta factible el registro del signo propuesto por razones intrínsecas.

Por las consideraciones expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca.

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,

del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GANO Excel S.A.C.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, un minuto, cuarenta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, 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 Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Ddiaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora