

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0239-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AmericaGAP”

GAP (ITM) INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 3455-08)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 333-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del siete de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GAP (ITM) INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de San Francisco, domiciliada en 2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de abril del dos mil ocho, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0943-0799, en su condición de Apoderado General de la **ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE AG.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AmericaGAP**”, en clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;*



productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 21, 22 y 23 de abril del 2009, en las ediciones números 76, 77 y 78, y dentro del plazo conferido para tal efecto, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GAP (ITM) INC.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“AmericaGAP”**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, alegando, que la marca que se desea inscribir posee identidad gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas, propiedad de su representada. Aduce, que tales marcas son famosas, notorias y gozan de gran prestigio y celebridad a nivel mundial, por lo que solicita se acoja en todos sus extremos la oposición y que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AmericaGAP”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AmericaGAP”**, presentada por la **ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE AG.**

CUARTO. Que en fecha quince de abril del dos mil nueve, la representación de la empresa **GAP (ITM) INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante la resolución de las nueve horas con quince minutos del trece de mayo de dos mil diez, expresó agravios.



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, la invalidez o la nulidad 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. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, en el Considerando Primero Punto 1., según consta a folios del 46 al 53 y del 88 al 97.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con base en el cotejo realizado en autos, entre la marca solicitada y las marcas contrapuestas señaló que se puede colegir que los productos y servicios ofrecidos por las marcas en conflicto se ubican en clases distintas de la nomenclatura internacional y protegen productos o servicios de distinta naturaleza, razón por la cual a pesar de la existencia de similitudes entre los signos, no existe el más mínimo grado de confusión para los consumidores, puesto que protegen servicios y productos, cuyos canales de comercialización son evidentemente diversos, por ejemplo: ropa o materiales de cuero, no se expenden en tiendas donde se comercializan los productos propuestos por la empresa solicitante, por lo cual, la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 8 de la nuestra Ley de Marcas, así como también en aplicación del principio de especialidad en materia marcaria., pues si estamos en distintas clases y productos que no tienen

relación, nada impide su inscripción registral, tomando como parámetro el principio de especialidad, ya que las marcas pueden ser similares en sus aspecto gráfico, fonético e ideológico pero son distintas o diferentes por los productos que protegen.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, alegó la evidente semejanza entre las marcas contrapuestas, señalando semejanza gráfica, fonética e ideológica entre éstas, no existiendo suficientes elementos diferenciadores que permitan su coexistencia registral, lo que podría causar riesgo de confusión o inducir a error a los consumidores promedio, los cuales no podrían hacer diferencia entre las dos marcas; además de que entre las dos marcas concurren muchos elementos que propician el riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo tanto, permitir el registro de la marca solicitada es ir en contra de la Doctrina, la normativa y la jurisprudencia del Derecho Marcario, sin poder olvidar que el espíritu del legislador es darle la mayor protección posible al consumidor, sin embargo tampoco deja de lado la protección que ofrece hacia el comerciante, el cual invierte una cantidad de tiempo y dinero en posicionar un producto dentro del mercado y como se demuestra, la marca “GAP” a pesar de no estar inscrita en la clase 16, su operación comercial se basa en la venta al detalle y para eso es obvio que requiere de envoltorios, papelería, artículos de encuadernación y demás productos de la clase 16, por lo tanto, en este caso no es posible aplicar el “PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD” para proteger al solicitante, siendo que priva lo dispuesto en la norma del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a

tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

La inscripción de la marca que se gestiona **“AmericaGAP”** resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las marcas inscritas **“GAP INTERNATIONAL”**, **“GAP KIDS”**, **“BABY GAP”**, **“GAP”**, **“GAP edition”** y **“GAP (Diseño)”**; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra **“GAP”**, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término **“America”**, el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión o asociación. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es **“GAP”**, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“(…) Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad (…)”* (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

En el presente caso, tenemos que las marcas inscritas son excepto una, del tipo denominativas, al igual que la solicitada. Aplicando el análisis de primera impresión, vemos como en todos los signos sobresale la palabra **“GAP”** como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante, mientras que las palabras **“America”**, **“INTERNATIONAL”**, **“KIDS”**, **“BABY”** y **“EDITION”**, son simples indicaciones genéricas acerca del tipo de producto del que se trata, así como su procedencia; además tales vocablos no vienen a marcar una diferencia que las individualice y las diferencie, gráfica y fonéticamente.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, farmacéuticos, y como bien lo indica el apelante *“el ámbito que cubren los productos OXIKINE es amplio”* y se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“(…) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (…)”*.

Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios del 46 al 53 y del 88 al 97), la empresa opositora tiene inscritos varios nombres comerciales y varias marcas en clases 3, 18, 25 y 35, por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término **“GAP”**, y se apliquen a establecimientos, empresas, giros comerciales; productos de las clases 3, 18, 25 o servicios 35, tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, encontrándose íntimamente relacionadas.

Así las cosas, el signo solicitado **“AmericaGAP”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda



protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de lo anteriormente dicho, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos en pugna tenemos que la comparación ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por los numerales 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que de la confrontación entre la marca denominativa solicitada y las inscritas denominativas y la mixta, puede notarse que existe similitud gráfica y fonética, siendo criterio de este Órgano de alzada que a pesar de encontrarse éstas en clases diferentes y ser marcas de productos, servicios y hasta nombres comerciales las inscritas e inscritos y; una marca de productos la solicitada, si existe relación y conexión entre estos productos y servicios, tal y como lo señala el aquí recurrente en sus agravios al señalar “(...) No olvidemos que le espíritu del legislador es darle la mayor protección posible al consumidor, sin embargo tampoco deja de lado la protección que ofrece hacia el comerciante, el cual invierte una cantidad de tiempo y dinero en posicionar un producto dentro del mercado. Como se demuestra, la marca GAP a pesar de no estar inscrita en la clase 16, su operación comercial se basa en la venta al detalle y para eso es obvio que requiere envoltorios, papelería, artículos de encuadernación y demás productos de la clase 16, por lo tanto, en este caso NO es posible



aplicar el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD para proteger al solicitante, siendo que priva lo dispuesto en la norma en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial. (...)”, fundamento que avala este Tribunal, pudiendo concluirse que no resulta posible su coexistencia registral, ya que existe riesgo de provocar confusión o asociación empresarial entre el público consumidor, inducirlo a error, no resultando posible en este caso en concreto, por el principio de especialidad dicha coexistencia marcaría.

Partiendo de lo anterior, y haciendo una comparación de los signos distintivos, desde la óptica de los servicios, productos y giro comercial que identifican, nos damos cuenta que están relacionados entre sí, las marcas inscritas “**GAP**” y la solicitada “**AmericaGAP**”, en la cual según se dijo supra se resalta el término “GAP”, de ahí, que por la naturaleza de éstos bienes, servicios y giro comercial en el caso de los nombre comerciales inscritos, se puede generar confusión o inducir a error al público consumidor, al no poderse determinar con claridad de quién procede el servicio y el producto y además considerar que el signo marcario solicitado para el consumidor puede provenir de un mismo origen empresarial, dando pie a un posible riesgo de asociación empresarial. En este sentido la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente:

“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: “(...) signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra (...). Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma (...). De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es

la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77**).

De lo anterior, se podría decir, que los productos y servicios identificados con las marcas inscritas, y los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, compartirían canales de distribución y puestos de venta, tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, todo lo cual, permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre los servicios y productos que protegen ambas empresas, así como su giro comercial.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AmericaGAP**”, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas inscritas cuyo titular es la empresa **GAP (ITM) INC.**, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión o asociación que se puede producir.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado “**AmericaGAP**”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión y asociación entre los productos y servicios de las marcas inscritas así como en el giro comercial de los nombres comerciales inscritos y los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GAP INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve, resolución que en este acto se revoca, denegándose en

consecuencia el registro de la marca solicitada “**AmericaGAP**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional y acogiéndose la oposición presentada en su contra.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GAP INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “**AmericaGAP**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional y acogiéndose la oposición presentada en su contra. 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 Suarez 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