
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0389-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “GASPRO”.

INGAS HOLDINGS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-4499)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0115-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **INGAS HOLDINGS S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía España 122, Torre Delta, piso 14, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:02:55 horas del 29 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de mayo de 2015 la empresa ahora apelante solicitó el registro de “**GASPRO**” como marca de fábrica, comercio y servicios para distinguir en **clase 1:** *“productos químicos (en particular los gases licuados o gaseosos) para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la*

*horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos como materias curtientes, adhesivos pegamentos para la industria; en **clase 6** metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales metalíferos, cilindro (hecho en metal) para los gases, contenedores (hechos en metal) para los gases y productos químicos gaseosos o de gas licuado, contenedores (hechos de metal) para el almacenamiento y distribución de los líquidos criogénicos, vínculos de metal (por cable) (no eléctricos), tornillos de metal, los metales de relleno de soldadura, cables y varillas metálicas para soldadura, galvanoplastia, soldadura; en **clase 11** aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, aparatos criogénicos, instalaciones para la producción, distribución y purificación de gases y productos químicos gaseosos o de gas licuado, gases generadores, columna de destilación, aires separaciones unidades, filtros de aire, aparato de compresión, aparatos eléctricos en antorchas particulares para el buceo, guardias de la válvula y regulador de la válvula de equipos de cilindros de gas; y en **clase 39** servicio de transporte, distribución y llenado de recipientes metálicos para el gas a presión, cilindros y de construcciones metálicas transportables”.*

El Registro de la Propiedad Industrial denegó mediante resolución 10:02:55 horas del 29 de mayo de 2019, lo solicitado por considerar que colisiona con derechos previos de tercero.

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

- De acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, el signo puede convertirse en una marca registrada.

- Según un análisis de conjunto, las marcas registradas son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial hizo un análisis desmembrado.
- El signo propuesto no solamente distingue a los productos y servicios del listado, sino a toda una empresa en su generalidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado el registro de los signos enlistados en el resultando 2 de la resolución venida en alzada, indicándose que su sustento se encuentra en los folios del 9 al 14 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO: Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima necesario traer a colación lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, que la define como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que deben cumplir los signos distintivos para su inscripción. Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de rito, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, que en lo de interés dice:

[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

[...] d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde fecha anterior. [...].”

La normativa jurídica expuesta, es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes que se encuentren dentro del tráfico mercantil. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Este cotejo entre signos se integra por el

derecho del titular a la individualización e identificación del producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, una vez analizada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y considerando los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada. El proceso de cotejo entre la marca peticionada “**GASPRO**” y las marcas y nombre comercial inscritos “**PROGAS**”, debe hacerse conforme al ordinal 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen en lo que interesan:

- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto (...).*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...).’*

Bajo ese conocimiento, al analizar las marcas en conflicto, efectuado el cotejo de los signos y bajo esa impresión visual dando más énfasis a las semejanzas que a las diferencias, es clara la similitud gráfica y fonética entre ellas. El término propuesto “**GASPRO**” y el registrado “**PROGAS**”, coinciden en todos sus elementos por componerse ambas de las partículas “**GAS**” y “**PRO**” aunque en orden inverso.

En cuanto al nivel **ideológico** las denominaciones “**GASPRO**” y “**PROGAS**” evocan a una misma idea o concepto, dado que ambas giran alrededor de dos elementos que el consumidor reconocerá: “**GAS**” que refiere tanto a gasolina como a gas propano, en general a un “**combustible**”, y “**PRO**” un radical genérico que indica que es a favor.

Por otra parte, los productos de la solicitada son similares y se relacionan con los protegidos por los signos inscritos. Bajo ese contexto, el nombre comercial inscrito “**PROGAS**” protege: *“Un local comercial destinado a la prestación de servicios de promoción, oferta,*

venta y distribución de combustibles y Gas licuado de Petróleo (GLP), en cilindros portátiles. Almacenamiento de cilindros para GLP, servicio express de venta y reparto de GLP a domicilio, asesoría técnica para instalación del cilindro y aspectos de seguridad, servicio posventa al cliente, préstamo al consumidor final de cilindros propiedad de TROPIGAS DE COSTA RICA S.A., ofrecimiento y venta de artículos relacionados para el consumidor de GLP (tales como cocinas, calentadores y otros), todo en operación bajo modalidad de franquicia”.

Las marcas inscritas protegen en clase 06: *“Productos metálicos, tanques y/o contenedores de gas estacionarios y portátiles; válvulas”* y en clase 39: *“Servicios de transporte, almacenaje, distribución y depósito de combustible, incluyendo el transporte de tanques y/o contenedores de gas estacionarios y portátiles”.*

La marca de comercio solicitada **“GASPRO”** pretende la protección de **clase 1**: *“productos químicos (en particular los gases licuados o gaseosos) para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos como materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria”.* En **clase 6** *“metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales metalíferos, cilindro (hecho en metal) para los gases, contenedores (hechos en metal) para los gases y productos químicos gaseosos o de gas licuado, contenedores (hechos de metal) para el almacenamiento y distribución de los líquidos criogénicos, vínculos de metal (por cable) (no eléctricos), tornillos de metal, los metales de relleno de soldadura, cables y varillas metálicas para soldadura, galvanoplastia, soldadura.* En **clase 11**, *“aparatos de alumbrado,*

*calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, aparatos criogénicos, instalaciones para la producción, distribución y purificación de gases y productos químicos gaseosos o de gas licuado, gases generadores, columna de destilación, aires separaciones unidades, filtros de aire, aparato de compresión, aparatos eléctricos en antorchas particulares para el buceo, guardias de la válvula y regulador de la válvula de equipos de cilindros de gas”; y en **clase 39**, “servicio de transporte, distribución y llenado de recipientes metálicos para el gas a presión, cilindros y de construcciones metálicas transportables”.*

Obsérvese, que los productos que se pretenden comercializar con la marca solicitada mantienen relación directa con los productos y servicios de los signos inscritos. En ese sentido, al encontrarnos con signos similares y productos y servicios similares y relacionados no permite la coexistencia entre ellos, ya que se podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, violentando las disposiciones del artículo 8 literales a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a) y c) de su Reglamento, que resultan aplicables en este caso.

En consecuencia, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y el rechazo de los agravios esgrimidos por el apelante, que de modo alguno son de recibo. Sin dejar de lado lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, nuestro ordenamiento jurídico contempla también normativa específica para la inscripción de los signos distintivos, como es la tantas veces dicha Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, cuyas disposiciones son valoradas y aplicadas dentro de un marco de calificación registral, donde se analizan las formalidades extrínsecas e intrínsecas del signo propuesto. El valorar a toda una empresa en su generalidad, tal como lo propone el solicitante, escapa de ese marco de calificación registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **INGAS HOLDINGS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:02:55 horas del 29 de mayo de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **INGAS HOLDINGS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:02:55 horas del 29 de mayo de 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33