



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0763-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio: “GASPRO (DISEÑO)”

PETROSISTEMAS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-0763)

Marcas y otros Signos Distintivos

## VOTO N° 249-2015

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil quince.*

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Luis Lacayo Madrigal**, abogado, cédula de identidad número 1-543-282, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos con treinta segundos del primero de septiembre de dos mil catorce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado en fecha 13 de junio de 2014 por el señor Jorge Lacayo Madrigal, administrador, portador de la cédula de identidad número 9-058-718 y en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “GASPRO” diseño:





En **clase 42** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de desarrollo, actualización y mantenimiento de software para sistemas informáticos para controlar y administrar estaciones de servicio.*”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, ocho minutos con treinta segundos del primero de septiembre de dos mil catorce, dispuso: “*[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Luis Lacayo Madrigal**, en representación de la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, interpuso recurso de de apelación.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se resuelve: “*[...] Admitir el Recurso de Apelación [...].*”

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

**Único.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el



nombre comercial registro número **196341**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GAS NACIONAL ZETA S.A.**, inscrita desde el 13 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir:



*“Un local comercial destinado a la prestación de servicios de promoción, oferta, venta y distribución de combustibles y Gas licuado de Petroleó (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 post-venta 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, ubicado en Heredia, El Barreal, frente a Cenada.” (v.f 60)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos de tal naturaleza para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca de comercio “**GASPRO (DISEÑO)** solicitado por la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**PROGAS (DISEÑO)**, donde se evidencia no solo la semejanza de los signos en pugna, sino que además que ambas protegen servicios relacionados dentro de la misma actividad comercial. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección del consumidor al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Lo anterior, con fundamento en el literal b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó en términos generales que difiere del rechazo de la solicitud propuesta por su representada, siendo que el nombre comercial y la marca son signos de especies diferentes y que protegen cosas de diferente naturaleza, por lo que el rechazo carece de fundamento legal y factico, ante ello solicita se admita ante el Tribunal de



alzada a efecto de que se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia traer a colación lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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 en relación con 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 un nombre comercial se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, 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 inciso 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:

*“[...] 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. [...]”*

Ello en concordancia con el 65 del precitado cuerpo normativo, que en lo de interés dispone:

*“**Artículo 65\*- Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

Normativa jurídica expuesta que 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**, con relación a un signo de un tercero. 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 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 atenerse 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo entre signos se integra por el derecho del titular a la individualización de su 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 considerados 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 el nombre comercial inscrito “PROGAS”, debe hacerse conforme al ordinal 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone:

*“[...] Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]”.*

Al tenor de lo anteriormente citado, se entra a analizar las marcas en conflicto:

<b>Signo inscrito</b>	<b>Signo solicitado</b>
<b>Reg. 1196341</b>	



Para proteger: *“Un local comercial destinado a la prestación de servicios de promoción, oferta, venta y distribución de combustibles y Gas licuado de Petroleó (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 post-venta 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, ubicado en Heredia, El Barreal, frente a Cenada.”*

**Titular: GAS NACIONAL ZETA S.A.**



Clase 42: *“Servicios de desarrollo, actualización y mantenimiento de software para sistemas informáticos para controlar y administrar estaciones de servicio.”*

**Titular: PETROSISTEMAS S.A**



Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellas, pues 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 a 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 gas propano, sea, refiere a un “combustible”, y “pro” un radical genérico que indica que es a favor. Por otra parte, los productos tal y como se indicó se relacionan alrededor del término combustible, por lo que el consumidor reconocerá la palabra “GAS” como descriptivo de la orientación de los servicios, y el elemento común “PRO” a pesar de no estar en un mismo orden en las denominaciones, induce a que haya confusión ideológica, por ende, gráfica y fonéticamente, lo que lleva a confundir el origen empresarial.

Otro aspecto a destacar, es que a pesar de encontrarnos ante el análisis de un signo mixto, sea compuesto por una frase y un diseño, debemos advertir que las diferencias contenidas en cuanto al color y el elemento gráfico utilizado en el precitado diseño, a diferencia de lo que estima el recurrente no son suficiente para producir la debida distintividad, ya que la parte denominativa es la que más pesa y en ella se determina una gran similitud.

Ahora bien, en cuanto a los servicios que se pretenden ofrecer y comercializar, tenemos que 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 Petroleó (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 post-venta 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, ubicado en Heredia, El Barreal, frente a Cenada”.*





La marca de comercio solicitada “**GASPRO**” pretende la protección de; “**Servicios de desarrollo, actualización y mantenimiento de software para sistemas informáticos para controlar y administrar estaciones de servicio**”, obsérvese, que si bien la actividad no se encuentra detallada de manera específica con los que ofrece el signo inscrito, no podríamos obviar que si mantienen un relación directa con los servicios que se pretenden comercializar, ya que las estaciones de servicio son normalmente gasolineras es decir servicios de combustibles, por consiguiente los servicios si se encuentran relacionados entre sí.

Se determina entonces que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre sus signos y la relación entre sus productos y servicios podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio.

Por las razones dadas este Tribunal arriba a la conclusión que ante las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal b) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, resultan aplicables en este caso. En consecuencia, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Lacayo Madrigal**, apoderado especial de la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos con treinta segundos del primero de septiembre de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Lacayo Madrigal**, apoderado especial de la empresa **PETROSISTEMAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos con treinta segundos del primero de septiembre de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**GASPRO (Diseño)**”, en **clase 42** internacional. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**