

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0827-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo GAS (diseño)

Grotto S.p.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4083-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 348-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Grotto S.p.A., organizada y existente conforma a las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:25 horas del 19 de diciembre de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de junio de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Grotto S.p.A., solicita se inscriba la marca de fábrica



para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa interior, ropa exterior, zapatos, sombrerería, abrigos, sobretodos y/o gabanes, blusones, chaquetas pesadas y/o gruesas, pantalones, pantalones de mezclilla, chaquetas, camisas, faldas y/o enaguas, ropa tejida, mantones y/o pañolones, trajes, trajes deportivos, camisas de sudadera, corbatas, sombreros, gorras, bufandas, calzado, pantuflas.

SEGUNDO. Que a las 08:25 horas del 19 de diciembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 17 de setiembre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica **GAS LIMITS**, registro N° 130919 a nombre de Inmobiliaria Cien Fuegos S.A., vigente hasta el 19 de diciembre de 2010, en clase 25 para distinguir ropa para niños y adultos, vestidos, botas y zapatos (ver folios 45 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por derechos previos de terceros, por lo que rechazó la inscripción de la solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que entre los signos hay elementos que los hacen distinguirse, que pueden coexistir aún siendo de la misma clase, que la marca es altamente reconocida en el país y que ya se encuentra inscrita en otras clases, que su diseño la hace novedosa, que protegen productos distintos, y que el Registro ha permitido la coexistencia de marcas muy similares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
GAS LIMITS	
Productos	Productos
Clase 25: ropa para niños y adultos, vestidos, botas y zapatos	Clase 25: ropa interior, ropa exterior, zapatos, sombrerería, abrigos, sobretodos y/o gabanes, blusones, chaquetas pesadas y/o gruesas, pantalones, pantalones de mezclilla, chaquetas, camisas, faldas y/o

	enaguas, ropa tejida, mantones y/o pañolones, trajes, trajes deportivos, camisas de sudadera, corbatas, sombreros, gorras, bufandas, calzado, pantuflas
--	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o


g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Entre la marca solicitada, que es del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y la inscrita denominativa, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este caso el factor tópico es la denominación GAS relacionada a productos que estando protegidos por la marca inscrita, están contenidos en la lista de productos de la solicitada, creando riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor.

“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, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente a los que pretende distinguir el signo propuesto como marca.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca GAS LIMITS. Por ende, se declara sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grotto S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:25 horas del 19 de diciembre de 2007, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 empresa Grotto S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:25 horas del 19 de diciembre de 2007, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33