



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0260-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “GAS OIL” (25)

GROTTO S.P.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4836-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 569 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **GROTTO S.P.A.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Ponte Del Granatieri 4, 36010 Chiuppano, Vincenza, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de junio de dos mil seis, el señor **Juan José Serrano Montero**, casado una vez, comerciante, vecino de San Antonio de Belén, Barrio San Isidro de Heredia, Residencial Veredas del Río, casa número 9-izquierda, titular de la cédula de identidad número dos-trecientos sesenta y tres-trecientos veintitrés, en su condición personal, solicitó al Registro la



inscripción de la marca de comercio “**GAS OIL**”, para proteger y distinguir en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, pantalones, pantalonetas, enaguas, camisetas, blusas, camisas, fajas, fajones y gorras.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de julio de dos mil ocho, en las Gacetas números ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve y ciento cuarenta, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GROTTO S.P.A**, formuló oposición al registro de la marca de comercio “**GAS OIL**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **Juan José Serrano Montero**, por cuanto su representada tiene inscritas en clases 25, 03, 09, 14, 16, 18, de la Clasificación Internacional de Niza, la marca “**GAS (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**GAS OIL**” en clase 25.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el día cuatro de marzo de dos mil diez, la representación de la sociedad oponente, impugnó mediante el recurso de apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las catorce horas, treinta minutos del cuatro de junio 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, o a la validez 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, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados primero, segundo y tercero, de la resolución apelada, los cuales por su orden, encuentran fundamento en los folios 1 y 71 a 74, 44 a 51, siendo, que el hecho tercero se tiene como probado de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener 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, se fundamentó, en el hecho de que la marca solicitada “GAS OIL” y las inscritas “GAS (DISEÑO)” son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, y por ende, pueden coexistir registralmente, ya que esas diferencias permiten que el consumidor pueda diferenciar las marcas entre sí y no caer en confusión sobre los productos que está adquiriendo.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, basó sus agravios, en que no comparte las argumentaciones de la Oficina de Marcas, porque la marca solicitada está reproduciendo totalmente las marcas inscritas de su representada, no puede alegarse que como se agregó un



aditamento tal como “OIL” ya se da un aspecto totalmente novedoso a una marca en razón de ese agregado. Que en el resultando IV, la oposición fue debidamente notificada al solicitante en diciembre de dos mil ocho y nunca la contestó, por lo que demuestra una falta de interés en continuar con el trámite de registro de una marca que a todas luces copia las marcas de su representada. No obstante, a pesar de la falta de interés del solicitante, la Oficina de Marcas resuelve a favor de ésta, sin siquiera haber presentado argumentos tratando de defender la marca. Además, con el tratamiento que se está dando a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el hecho de agregar a la marca que se solicita el nombre de un producto el cual no se está protegiendo en el campo de clase 25, ni se encuentra siquiera como materia prima de estos productos, por lo que la marca “GAS OIL” no podría inscribirse, pues estaría induciendo a error al consumidor al exponerles la idea de que están ofreciendo productos de vestir hechos a base de ACEITE o bien que tienen ACEITE en dicha vestimenta. No existe la posibilidad de permitir un registro como “GAS OIL” toda vez que está copiando en su completa extensión las marcas inscritas por parte de su representada “GAS”.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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 tener en consideración las semejanzas y no 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 marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.



El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

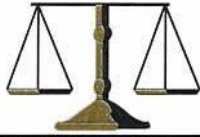
Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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. (...)* (la negrita y el subrayado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre las

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
GAS (DISEÑO)	GAS OIL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA



<p>y productos hechos con estas materias o enchapados con los mismos y no incluidas en otras clases, joyería, piedras preciosas, instrumentos de horología y cronométricos, dijes, bisutería y joyería de oro.</p> <p style="text-align: center;">GAS DISEÑO (DISEÑO) PRODUCTOS QUE DISTINGUE</p> <p>Clase 18. Cuero e imitación de cuero, productos hechos con este material y no incluidos en otras clases, pieles de animales, pellejos de animales, pellejos, bolsos, baúles, y valijas y/o maletas, sombrillas, parasoles y bastones, látigos, arnés y monturas.</p>	<p>Clase 25. Pantalones, pantalonetas, enaguas, camisetas, blusas, fajas, fajones y gorras.</p>

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente. Cabe aclarar, que las demás marcas inscritas, “GAS (DISEÑO)”, clase 3, registro número 159530’, “GAS (DISEÑO)”, clase 16 registro número 159529, “GAS (DISEÑO)”, clase 9 registro número 161304, no cuentan porque no son productos relacionados, por lo que el cotejo se centra con dos marcas de la opositora, sea,



la marca “**GAS (DISEÑO)**” clase 14, registro número 167563, y “**GAS (DISEÑO)**” clase 18, registro número 166109, en donde sí son productos relacionados.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro comparativo anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Gráficamente, los signos inscritos “**GAS (DISEÑO)**” y el solicitado “**GAS OIL**” resultan muy parecidos. No obstante, en la resolución recurrida el Registro apunta que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico las marcas aludidas son diferentes, así, la marca solicitada es distintiva frente a las marcas inscritas, por lo que el consumidor puede diferenciar las marcas entre sí.

No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el **a quo**, en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón el oponente al manifestar a folio ochenta y uno vuelto del expediente, que la marca “**GAS**” inscrito por su representada, se encuentra reproducido en la marca solicitada, y por tal motivo, no puede argumentarse que no exista problema o obstáculo alguno, por cuanto hay una clara coincidencia de términos entre la marca solicitada y las marcas inscritas, y aunque se trate de clases distintas, los productos de la marca solicitada serán asociados con las marcas inscritas de su representada.

Conforme a lo anterior, tenemos, que el factor tópico en la marca solicitada como en las marcas inscritas es la expresión “**GAS**”, pues a pesar, que la solicitada se acompaña de la palabra “**OIL**” que traducida al español significa “**aceite**”, y la inscrita de un diseño, el vocablo “**GAS**” es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante, por lo que *gráfica, fonética e ideológicamente* es lo que van a tener presente los consumidores a la hora de adquirir los productos. En este caso como se indicara anteriormente, el factor tópico es la denominación “**GAS**” relacionada a productos que estando protegidos por la marca inscrita, se relacionan con los productos contenidos en la lista de productos de la solicitada, creando riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor.



“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será 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, 2001, p. 293)

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

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de la marca solicitada, por cuanto la misma es similar gráfica, fonética e ideológicamente a las marcas inscritas, situación que implicaría alguna suerte de riesgo de confusión, por tanto uno como otros productos según se desprende del cuadro comparativo se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores podrían estimar, que los productos comercializados bajo esos signos tengan un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o puestos de venta, como también, podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de las marcas inscritas.

Al respecto, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera



atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y numeral **25 párrafo primero e inciso e)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el **inciso e) del artículo 24** del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores, ya que los productos de las marcas inscritas como los de la solicitada (Ver cuadro comparativo), **están todos relacionados con la vestimenta**, por lo que comparte este Tribunal lo manifestado por la representación de la sociedad apelante cuando dice “(...) la marca “GAS OIL” no podría inscribirse (...) toda vez que está copiando en su completa extensión las marcas inscritas por parte de su representada”, ello, por cuanto, el término en disputa “GAS” fue inscrito y lanzado al mercado por la sociedad recurrente **GROTTO S.p.A.**, (Ver folios 44 al 53), razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término “GAS” tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

El hecho de que la empresa solicitante haga distinguir diferentes tipos de productos de su línea de fabricación con el término común “**GAS OIL**”, modificado mediante la adhesión de otro elemento “**OIL**”, hace que la inclusión de “GAS” en el signo solicitado aparezca ante el consumidor como una variación más de los signos de **GROTTO S.p.A.**, y en consecuencia, asuma que todos ellos provienen de dicha empresa, dado que el elemento dominante, en este caso, el término “GAS” obra como un indicador de pertenencia de la marca, ya que donde figura el elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determina familia de



marcas, por lo que el registro de la marca solicitada al pertenecer a distinto titular podría inducir a confusión. Cabe indicar, que la familia de marcas creada por la empresa apelante alrededor del término **GAS** le confieren un halo de protección mayor, más amplio que el que puede proporcionar un registro singular.

SEXTO. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GROTTO S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado.

SÉTIMO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GROTTO S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas,



cincuenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora