



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0153-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “GASCO” (DISEÑO) (11)**

**ACCORD GROUP S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-0153)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 937 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del diecinueve de octubre del dos mil doce***

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, casado, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ACCORD GROUP S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio Zona Libre de Colón, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 6 de Octubre del 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades dichas y en su condición de Gestor de Negocios presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **“GASCO” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: *“Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”*, en clase 11 de la Nomenclatura Internacional.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil doce,



dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ACCORD GROUP S.A.**, el 6 de Febrero del 2012, interpuso recurso de de apelación.

**IV.** 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 invalidez 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GUASCOR**”, bajo el registro número **108774**, en **Clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente al señor **GUASCOR S.A.**, inscrita desde el 28 de Agosto de 2018 hasta el 28 de Agosto de 2018 para proteger y distinguir: “*Aparatos de alumbrado , de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y recuperadores de calor*”. (Ver folios 8 y 9)

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**GASCO**” (**DISEÑO**), dado que corresponde a una marca



inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**GUASCOR**”; por cuanto ambas protegen productos dentro de los cuales algunos son iguales, y otros muy similares y directamente relacionados en la misma clase 11 internacional. 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 notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que el signo “**GASCO**” es una creación original de su representada, compuesto por una palabra única y original por lo que la marca creada cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos contemplados en clase 11, absolutamente distintiva y única. Las marcas **GUASCOR** y **GASCO** son distintas no debiendo caerse en el error de una confusión visual, y gráficamente no se cae en confusión o asociación de alguna, y denota el diseño distintivo en el que está contenido la marca de su representada. En el tema fonético el signo inscrito se escucha totalmente distinto al signo solicitado, marcándose gran diferencia a nivel auditivo, y en el aspecto ideológico se refiere a que son marcas de fantasía por lo que no hay de ninguna manera similitud ideológica. Por otra parte manifiesta que se procedió a interponer una solicitud de cancelación por falta de uso, actualmente en trámite para lo cual adjunta copia para su referencia, y solicita suspender el proceso de solicitud de la marca de su representada hasta tanto no se resuelva la solicitud de cancelación indicada. Concluye diciendo además que la marca **GASCO** no describe características de los productos o servicios a proteger, es evocativa, y en consecuencia no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, por lo que solicita se declare con lugar la apelación, revocando por ende la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “**GASCO**”, con el signo inscrito “**GUASCOR**”, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de



Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, avalando este Tribunal el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por tal circunstancia tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, existen más semejanzas que diferencias, y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están en la misma Clasificación Internacional, siendo prácticamente los mismos, según consta en el cuadro comparativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, de ahí, que no se comparte lo indicado por la sociedad apelante, cuando indica que “... *no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores. GASCO (diseño) es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada*”.

En razón de lo expuesto, cabe indicar que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.



Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, 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.”*

Respecto a lo alegado por la parte apelante considera este Tribunal a estas alturas del proceso no es posible suspender para esperar a que se resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso dado que son dos procedimientos distintos, que si bien uno va a incidir en el otro, habrá un momento oportuno para que procedan a establecer nuevamente la solicitud si logran demostrar la falta de uso por parte de la empresa GUASCOR S.A., pero por el momento lo que tiene prioridad es proteger el derecho de terceros que tiene inscrita la marca GUASCOR siendo que es similar a la solicitada y que se encuentra en la misma clase de nomenclatura internacional.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “GUASCOR”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “GASCO”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8** inciso **a)** y **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24** inciso **e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por la empresa **ACCORD GROUP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ACCORD GROUP S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GASCO**”. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**