

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0078-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-3572)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



## VOTO 0173-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas dieciocho minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de la empresa **PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)**, una sociedad constituida y existente en el territorio de Malasia, con domicilio en Tower 1, PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, Malasia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:17:16 horas del 16 de noviembre de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 21 de mayo de 2020 la representante de la empresa ahora apelante solicita el registro como marca de



fábrica y comercio del signo:  , para distinguir en clase 1: productos químicos utilizados en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; sustancias químicas, materiales químicos, preparaciones químicas y elementos naturales; aditivos para combustible de motor; aceites hidráulicos; fluidos de transmisión; fluidos de batería; líquidos de frenos; fluidos de transferencia de calor, fluidos para su uso en metalistería; fluidos para protección de taladros; fluidos de perforación; fluidos de freno y embrague; fluidos de máquinas de descarga eléctrica; fluidos amortiguadores; fluidos antioxidantes; refrigerantes compuesto antiadherente; desengrasante descongeladores; descarbonizador, tensioactivos; agentes desfloculantes para petróleo y petróleo crudo; dispersantes de aceite; productos químicos separadores de aceite.

Mediante resolución de las 12:17:16 del 16 de noviembre de 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del signo solicitado debido a que consideró que no cuenta con la distintividad requerida de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso g de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1.- En la resolución se refleja una tesis débil y contradictoria, el signo no está compuesto por palabras de uso común, ni describen características de los productos protegidos; el consumidor medio no va a generar algún tipo de asociación o relación entre los términos que conforman el signo y los productos que se pretende proteger

---

porque tales términos no describen ni califican a estos productos.

2.- Vistos en su conjunto, los términos empleados son únicos, particulares y no obedecen a términos de uso común; además se acompañan de un diseño que refuerza el carácter distintivo del signo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto este Tribunal no advierte hechos que tengan el carácter de probados y no probados, relevantes para lo que debe ser resuelto.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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 estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas citada, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso g; este señala que

“no podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro; obsérvese que la marca solicitada es mixta, compuesta por varios elementos, entre los que contempla tanto palabras como un diseño o etiqueta que en conjunto le otorgan distintividad al signo, por lo que cumple con las condiciones para ser inscrita; el signo consiste en un



diseño: acompañado de varias palabras en inglés: “**Strong Tech Stronger for longer**”, frase que traducida al español significa: “tecnología fuerte más fuerte por más tiempo”; están escritas de forma, color y tipografía especial, además de un dibujo ubicado en la parte superior de las palabras. Esta característica se constituye en la esencia que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor y que le permita asociar el producto con la marca.

Como se indicó anteriormente, el signo propuesto es una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas es posible su inscripción; esta norma dispone:

**Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Por lo que tiene la suficiente distintividad para ser objeto de inscripción, en tanto el

---

diseño junto con las palabras la hacen novedosa, y le permiten cumplir con las características que una marca debe tener.

Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto no infringe el inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Es un signo evocativo; en cuanto a los signos evocativos, este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado y se cita de entre otros, el Voto 94-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, que sobre este tema indicó:

...las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. [...]. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa.

Por otra parte, y en torno a la distintividad también la doctrina señala que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado [...] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para

constituir marca [...] la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.** (LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159). (Se agrega la negrita).

Conforme lo indicado, se puede colegir entonces que la distintividad del signo



propuesto se encuentra en el contenido del conjunto de elementos de este, del cual ha forjado un elemento común que las distingue e individualiza de otros signos semejantes en el comercio. Dado lo anterior, considera este Tribunal que lo procede es revocar la resolución venida en alzada, toda vez que a la marca propuesta es distintiva y suficiente para diferenciar los productos así marcados, de los de la competencia, por lo que son de recibo los agravios del apelante.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado la abogada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:17:16 horas del 16 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo no lo impidiera.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Monserrat Alfaro Solano, en su condición

de apoderada especial de la empresa PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:17:16 horas del 16 de noviembre de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



para proteger en clase 1: productos químicos utilizados en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; sustancias químicas, materiales químicos, preparaciones químicas y elementos naturales; aditivos para combustible de motor; aceites hidráulicos; fluidos de transmisión; fluidos de batería; líquidos de frenos; fluidos de transferencia de calor, fluidos para su uso en metalistería; fluidos para protección de taladros; fluidos de perforación; fluidos de freno y embrague; fluidos de máquinas de descarga eléctrica; fluidos amortiguadores; fluidos antioxidantes; refrigerantes compuesto antiadherente; desengrasante descongeladores; descarbonizador, tensioactivos; agentes desfloculantes para petróleo y petróleo crudo; dispersantes de aceite; productos químicos separadores de aceite; si otro motivo no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55